

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels

Michaux, Benoît

Published in:

Actualités en droits intellectuels

Publication date:

2015

Document Version

le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):

Michaux, B 2015, Cumuls et convergences dans la protection des droits intellectuels. Dans *Actualités en droits intellectuels : l'intérêt de la comparaison*. UB³, Bruylant, Bruxelles, p. 61-112.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

CUMULS ET CONVERGENCES DANS LA PROTECTION DES DROITS INTELLECTUELS

BENOÎT MICHAUX

AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES ET MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L'UNIVERSITÉ
DE LIÈGE ET À L'UNIVERSITÉ DE NAMUR

Introduction

1. Le monde juridique de la propriété intellectuelle se caractérise par une tendance croissante à la balkanisation.

L'accès à la protection et l'étendue de la protection présentent en effet des divergences notoires selon le droit intellectuel qui est en cause, notamment les trois droits qui seront commentés ici, à savoir le droit à la marque, le droit au dessin ou modèle et le droit d'auteur.

Chacun de ces droits tend à mener une existence personnelle qui s'articule autour de concepts propres, au point de revendiquer une autonomie par rapport aux autres droits. Il en résulte de véritables frontières entre les droits.

2. Il y a lieu de s'interroger sur la légitimité de ces frontières.

La question est d'autant plus prégnante que dans le monde réel, le public est directement et exclusivement confronté à des objets (1) et non à des constructions juridiques que le spécialiste de la propriété intellectuelle applique *a posteriori* à ces objets.

De surcroît, dans le monde réel, chaque objet est unique, alors que dans le monde juridique l'objet est susceptible de se démultiplier lorsque le juriste considère que plusieurs droits intellectuels peuvent

(1) Dans le contexte de cette contribution, le mot « objet » désigne un élément du monde réel (un dessin, une forme, un slogan, ou autre), par opposition à la qualification juridique qui est susceptible de s'appliquer à cet élément (marque, dessin ou modèle, ou œuvre).

BRUYLANT

le protéger simultanément. Le paradoxe entre les deux mondes en est d'autant plus interpellant.

3. Or, nombreux sont les objets du monde réel qui peuvent donner lieu à un cumul de protection sur le plan juridique, en termes de droits intellectuels.

Au premier rang de ceux-ci figurent les formes de produits, qu'elles soient tridimensionnelles ou bidimensionnelles, les logos, mais aussi les slogans, les titres ou les *jingles* musicaux.

Ces différents objets sont en effet susceptibles d'être protégés à la fois par le droit des marques, en tant que signes distinctifs, et par le droit d'auteur, en tant que créations originales, voire par le droit des dessins ou modèles, lorsque leur esthétique est nouvelle et individuelle.

En réalité, les zones de cumul de droits intellectuels sont extrêmement vastes, la liste des objets concernés paraissant même interminable : emballages et conditionnements en tous genres (bouteilles, flacons ou autres) ; vêtements ; chaussures ; sacs ; lunettes ; bijoux ; montres ; lampes ; chaises, tables et bureaux ; moteurs ; logos ; pictogrammes ; caractères typographiques ; lettrages ; et bien d'autres objets encore.

4. Dans ces conditions, il est permis de se demander s'il est bien raisonnable de traiter un même objet de plusieurs manières différentes sur le plan juridique, selon le droit intellectuel qui est en cause, alors que, dans le monde réel, le public traite l'objet d'une seule et même manière.

Ainsi, il serait difficile de justifier auprès du public que le même objet est tantôt protégeable tantôt non protégeable, selon le droit intellectuel en cause, si, dans l'esprit du public, l'objet présente une singularité incontestable qui lui vaut d'être protégé à coup sûr.

De même, il paraît malaisé d'expliquer au public que deux objets tantôt se ressemblent de manière coupable, tantôt ne se ressemblent pas, selon le droit intellectuel en cause, lorsque, dans la perception du public, ces deux objets présentent des similitudes qu'il estime évidentes.

5. Pour réconcilier le monde réel avec le monde juridique de la propriété intellectuelle, il semble donc indiqué de former l'hypothèse

d'une convergence entre les différents régimes de protection de la propriété intellectuelle.

Ce n'est pas à dire que les règles particulières à chaque régime telles qu'elles ont été patiemment dégagées par les spécialistes devraient faire l'objet d'une *tabula rasa*. Simplement, le temps est venu de vérifier si les frontières entre les différents territoires de la propriété intellectuelle ne sont pas plus poreuses qu'on ne le prétend généralement, en particulier dans les situations où il y a cumul de protection.

6. Cette problématique complexe est au centre de la thèse que nous avons défendue récemment (2), la présente contribution se proposant de synthétiser quelques réflexions qui l'ont alimentée.

Chapitre 1. Les obstacles à la convergence

7. Avant d'aborder les convergences éventuelles entre les droits intellectuels – ou à tout le moins certaines d'entre elles (3) – il faut bien prendre acte des divergences qui existent entre eux.

Celles-ci sont multiples. En outre, elles paraissent non négligeables, du moins à première estimation. Il existe en effet un certain nombre de points importants sur lesquels les régimes respectifs se distinguent de façon manifeste.

La question centrale traitée par cette contribution est cependant de savoir si ces facteurs de divergence sont de nature à empêcher toute forme de convergence, en particulier sur le plan de l'accès à la protection et sur le plan de l'étendue de la protection (ou plus exactement sur le plan de l'appréciation de la ressemblance coupable (4)). À cet égard, comme on le verra, les facteurs de divergence n'exercent pas tous le même impact. Au demeurant, certains d'entre eux ne

(2) B. MICHAUX, *Convergences et divergences en droits intellectuels sur la question de la contrefaçon*, thèse défendue le 4 avril 2014 à l'Université de Namur en vue de l'obtention du grade de docteur en Sciences Juridiques.

(3) Nous n'examinons pas ici *toutes* les convergences potentielles. À titre d'exemple, dans notre thèse, nous avons examiné les convergences liées à l'exclusion de la technique et à l'exclusion des idées dans chacun des trois régimes. Nous ne les traitons pas ici.

(4) Notre examen porte sur la contrefaçon non servile, à savoir celle qui soulève la question de savoir si deux objets se ressemblent.

seront pas évoqués dans la présente contribution (5), ou ils ne le seront que partiellement (6).

8. *La nature du droit en cause.* – Un des premiers facteurs de divergence concerne la nature de chacun des droits en cause. Il semble évident que celle-ci n'est pas la même.

Le droit à la marque est un droit « d'occupation », alors que le droit d'auteur est un droit « de création », comme l'est principalement aussi le droit au dessin ou modèle. Il en découle nécessairement des conséquences, en particulier sur le plan de l'accès à la protection.

9. Ainsi, le fait d'occuper une marque à titre exclusif, et d'en faire un usage intensif et prolongé est susceptible de conférer un caractère distinctif à la marque alors même que celle-ci en aurait été dépourvue à l'origine. De ce fait, l'occupation est potentiellement génératrice de droits en droit des marques. En effet, la marque peut être dotée soit d'un caractère distinctif *intrinsèque*, soit d'un caractère distinctif *acquis par l'usage* (7).

En revanche, l'occupation est incapable de jouer un tel rôle dans le domaine du droit d'auteur. Si l'objet n'est pas le fruit d'une création originale (8), il n'est pas protégeable. L'occupation exclusive de l'objet, même intensive et prolongée, est insusceptible de remédier de la moindre manière à ce défaut. En d'autres termes, un objet non original ne devient pas original par l'effet d'un usage significatif de la même manière qu'une marque non distinctive peut acquérir un caractère distinctif par l'usage.

La même solution vaut de manière générale, *mutatis mutandis*, dans le cas d'un dessin ou modèle. Si l'objet ne remplit pas les

(5) Ainsi, la formalité d'enregistrement n'est pas traitée. Or elle constitue un facteur de divergence dès lors qu'elle n'intervient pas en droit d'auteur, alors qu'elle intervient en droit des marques et en droit des dessins ou modèles.

(6) Ainsi, la question du public de référence et celle du principe de spécialité (qui révèlent des divergences entre les régimes juridiques) mériteraient davantage de développements.

(7) C.J.C.E., 26 octobre 2007, C-238/06 P, *Develey*, pt 50.

(8) L'arrêt *Infopaq* de la Cour de justice a confirmé que la condition d'originalité, indispensable pour la protection par le droit d'auteur, doit être entendue de la même manière pour toutes les œuvres, à savoir comme désignant une « création intellectuelle propre à son auteur » (C.J.C.E., 16 juillet 2009, C-5/08, *Infopaq*). Par la suite, dans son arrêt *Painer*, la Cour a indiqué que la condition d'originalité de l'œuvre est satisfaite si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'œuvre en effectuant des « choix libres et créatifs » et en lui conférant « une touche personnelle » (C.J.U.E., 1^{er} décembre 2010, C-145/10, pts 89 à 92).

conditions de nouveauté(9) et de caractère individuel(10), lesquelles supposent un acte de création(11), il n'est pas protégé. L'occupation exclusive de l'objet, même intensive et prolongée n'y changerait rien(12). L'objet ne devient pas nouveau, et il n'acquiert pas de caractère individuel, par l'effet d'un usage significatif.

10. La fonction du droit en cause. – La fonction du droit en cause constitue un outil majeur de discrimination potentielle entre les différents droits de propriété intellectuelle(13). Les fonctions assignées aux trois droits étudiés dans cette contribution sont précisément conçues de manière divergente. Il serait tentant d'en déduire des solutions différenciées, notamment sur le plan de l'étendue de la protection, en particulier de l'appréciation de la contrefaçon. À l'examen, il s'avère cependant que cette conclusion est loin de s'imposer aussi radicalement, comme on le verra.

11. En droit des marques, la fonction première du droit consiste à garantir que l'objet ou le service concerné provient d'une entreprise déterminée. Il s'agit de la fonction de garantie d'origine(14). Certes, l'indication d'origine n'est pas la seule fonction de la marque, mais c'est sa fonction première et essentielle. Ce n'est que depuis peu qu'on parle des autres fonctions de la marque, et de l'évolution de celle-ci vers un statut de bien immatériel protégeable « en tant que tel », à l'instar d'une œuvre(15).

(9) Art. 4 de la directive 98/71 et art. 5 du règlement 6/2002.

(10) Art. 5, § 1^{er}, de la directive 98/71; art. 6, § 1^{er}, du règlement 6/2002.

(11) Voy. l'art. 5, § 2, de la directive 98/71 qui se réfère au degré de liberté du « créateur » dans l'élaboration du dessin ou modèle.

(12) Toutefois à titre d'exception, l'enregistrement en tant que tel est susceptible de générer un droit exclusif sur un dessin ou modèle déjà existant lorsque ce dessin ou modèle a été « oublié » par les milieux intéressés européens (en vertu de l'art. 6, 1, de la directive 98/71).

(13) Voy., à propos des objectifs assignés aux droits de propriété intellectuelle et l'existence d'une vision instrumentaliste, M. BUYDENS, « L'intérêt général, une notion protéiforme », *L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle*, éd. M. Buydens et S. Dusollier, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 1-49, spéc. 48-49.

(14) Pour des considérations approfondies sur cette question, voy. les concl. présentées par M. l'avocat général RUIZ-JARABO COLOMER le 6 novembre 2001, dans l'affaire *Sieckman*, C-273/00, § 17. Pour l'énoncé du principe par la Cour de justice, voy. C.J.C.E., 4 mai 1999, C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*, pt 46; C.J.C.E., 22 juin 1999, C-342/97, *Lloyd*, pt 22; C.J.C.E., 18 juin 2002, C-299/99, *Philips*, pt 35; C.J.C.E., 8 avril 2003, C-53/01, *Linde*, pts 40 et 47; C.J.C.E., 21 octobre 2004, C-64/02, *Erpo Möbel*, pt 42; C.J.C.E., 8 mai 2008, C-304/06 P, *Eurohypo*, pt 66; C.J.U.E., 21 janvier 2010, C-398/08 P, *Audi*, pt 33; C.J.U.E., 12 juillet 2012, C-311/11 P, *Smart. Technologies*, pt 23.

(15) Voy., à ce propos, G.B. Dinwoodie, « remarks : 'one size fits all' », *The Structure of Intellectual Property Law*, éd. A. KUR et V. MIZARAS, Edward Elgar, 2011, 5. Pour un aperçu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice sur la question des fonctions de la marque, voy. E. CORNU, « Les fonctions de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice : entre consécration et hésitation », *Liber amicorum Ludovic De Gryse*, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 71-84.

Dès lors que la fonction est de garantir l'origine, l'étendue de la protection doit être déterminée au regard de cette fonction, et la contrefaçon doit être appréciée en fonction du « risque de confusion » (sous-entendu « quant à l'origine des produits ou des services »). À cet égard, il faut constater que, outre la similitude entre les signes en conflit, la similitude des produits fait, elle aussi, « partie de la notion de risque de confusion »(16). Ce n'est en effet que lorsque « les produits en cause entretiennent entre eux des liens suffisamment étroits » que « dans l'esprit du public qui y voit apposé le même signe » (ou un signe similaire) « la conclusion s'impose que les produits proviennent de la même entreprise »(17).

12. Par contraste avec le droit à la marque, le droit au dessin ou modèle semble plutôt conçu comme une récompense octroyée au créateur individuel et comme une forme de retour sur investissement accordée aux entreprises qui consacrent des moyens au développement de nouveaux produits(18).

L'angle d'attaque du droit des dessins ou modèles se présente donc assez différemment de celui qui caractérise le droit des marques. Au niveau des objectifs et de la fonction du droit, il n'est pas question dans ce cas-ci d'éviter un risque de tromperie du public.

Cela n'empêche que pour apprécier la contrefaçon dans ce domaine, le législateur de l'Union recourt à des critères qui en définitive se rapprochent fortement de ceux qui sont utilisés par le juge communautaire en droit des marques, à savoir « l'impression globale »(19) produite sur « l'utilisateur averti »(20).

(16) C.J.C.E., 22 juin 1994, *Idéal Standard*, C-9/93, pt 16.

(17) C.J.C.E., *Idéal Standard*, préc., pt 16.

(18) 7^e considérant du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, ci-après le « règlement 6/2002 ».

(19) En droit des marques, pour apprécier si les signes en conflit présentent une ressemblance coupable, le juge se fonde également « l'impression globale » ou « l'impression d'ensemble » que ceux-ci dégagent. Voy. par ex. C.J.U.E., 28 juin 2012, C-306/11 P, *xxxLutz*, pt 63. Cf. aussi *infra*.

(20) Certes, l'arrêt *PepsiCo* de la Cour de justice (C.J.U.E. 20 octobre 2011, C-281/10 P) semble vouloir distinguer sur le plan théorique l'utilisateur averti (droit des dessins ou modèles) et le consommateur moyen (droit des marques). Mais il loin d'être démontré que la distinction génère des solutions différentes sur le plan concret. D'ailleurs, ce même arrêt, de même que l'arrêt *Neuman* confirment que l'impression globale produite par le dessin ou modèle sur l'utilisateur averti peut résulter en un « souvenir imparfait », à l'instar du souvenir imparfait dans le chef du consommateur moyen en droit des marques (C.J.U.E., *Pepsico*, préc., pt 58, C.J.U.E. 18 octobre 2012, C-101/11 P et 102/11 P, *Neuman*, pt 57). Cf. aussi *infra*, n° 61.

13. En droit d'auteur, le législateur de l'Union a essentiellement cherché à servir la fonction qui consiste à garantir une rémunération appropriée à l'auteur (21).

Ici non plus, pas davantage que dans le cas du droit des dessins ou modèles, il n'est question d'éviter la tromperie du public.

Cela n'empêche que dans les faits, pour apprécier en particulier la contrefaçon, les juges nationaux se laissent très souvent guider, comme en droit des dessins ou modèles, par le critère de « l'impression globale » produites par les œuvres ou parties d'œuvres en conflit (22). Certes, dans ce domaine-ci, le critère de l'impression globale n'est pas inscrit dans la législation de l'Union (23), mais il n'en reste pas moins qu'il est couramment utilisé dans les jurisprudences nationales.

14. En résumé, au départ, on ne peut que constater que la fonction essentielle du droit à la marque, d'une part, et les fonctions assignées au droit au dessin ou modèle et au droit d'auteur, d'autre part, sont profondément divergentes (24).

L'on pourrait concevoir que sur le plan théorique cette divergence influence la réponse apportée à la question de la contrefaçon.

Plus précisément, s'il est vrai que dans un cas le droit sert à garantir l'origine d'un produit (droit des marques), et que dans l'autre cas, il sert à récompenser l'activité créatrice (droit des dessins ou modèles et droit d'auteur), il paraît logique d'en déduire des conséquences sur le plan de sa violation. En particulier, on devrait *a priori* en conclure que l'absence de risque de confusion est de nature à éliminer la contrefaçon dans le premier cas alors qu'elle est indifférente dans le deuxième cas. Ainsi, face à deux bouteilles, l'on devrait

(21) 10^e considérant de la directive 2001/29.

(22) En droit belge, voy. Cass., 25 septembre 2003 (*Biblio/Index*), *A&M*, 2004/1, p. 29 ; en droit néerlandais, voy. Hoge Raad, *Decaux/Mediamax*, 29 december 1995, *N.J.*, 1996, 546, note D.W.F. VERKADE.

(23) En droit d'auteur, le législateur de l'Union n'a pas traité de manière globale et systématique ni l'accès au droit d'auteur ni l'étendue de la protection, à l'inverse de ce qu'il a fait en droit des marques et en droit des dessins ou modèles. La question de savoir si la question de la contrefaçon non-servile et du droit d'adaptation relève du champ d'application de la directive 2001/29 est controversée. Cf. aussi *infra*, n° 68, note 183.

(24) Certains font toutefois observer, à juste titre, que la fonction d'indication d'origine n'est pas totalement absente en droit d'auteur. Ils relèvent en particulier que dans le cas de certaines œuvres d'art contemporain, la signature de l'artiste garantit que la chose produite est de l'art. En ce sens, J.-M. Bruguière, « Du droit des marques dans le droit d'auteur », *Liber amicorum G. Bonet*, Paris, Litec, 2010, pp. 87-99, spéc. 84 et 85, avec référence à B. EDELMAN, « De l'urinoir comme un des beaux-arts : de la signature de Duchamp au geste de Pinoncelly », *D.*, 2000, 98.

écarter la contrefaçon en droit des marques, s'il n'y a pas de risque de confusion, alors que l'on retiendrait éventuellement la contrefaçon en droit des dessins ou modèles ou en droit d'auteur malgré l'absence d'un risque de confusion.

Cependant, ces conséquences ne se vérifient précisément pas en pratique, ainsi qu'on le verra.

15. *Les conditions d'accès et l'étendue de la protection.* – Il est une tradition bien ancrée de distinguer nettement les critères qui sont propres à chacun des trois régimes étudiés, sur le plan de l'accès à la protection et sur le plan de l'étendue de la protection.

Ces critères sont exprimés dans des termes différents, et il est le plus souvent souligné avec force que, dès lors, ils correspondent à des concepts différents.

Ainsi, sur le plan de l'accès à la protection, il est régulièrement enseigné qu'il existe des divergences essentielles entre les concepts suivants : « caractère distinctif » dans le cas des marques(25) ; « nouveauté et caractère individuel » dans le cas des dessins ou modèles(26) ; et « originalité » dans le cas du droit d'auteur(27).

De même, sur le plan de l'étendue de la protection, l'accent est systématiquement mis sur la distance qui est censée séparer les concepts suivants : « risque de confusion » dans le cas des marques(28) ; « impression globale identique » dans le cas des dessins ou modèles(29) ; et « emprunt » en droit d'auteur(30).

16. Par ailleurs, un poids particulier est accordé à la manière différente dont le législateur ou le juge de l'Union désigne (ou ne désigne pas) le public de référence dont il faudrait adopter le prisme pour apprécier l'accès à la protection et l'étendue de la protection (la contrefaçon).

(25) Art. 3, § 1^{er}, sous b, de la directive 89/104/CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, codifiée par la directive 2008/95 du 22 octobre 2008.

(26) Art. 4 et 5 de la directive 98/71 et art. 5 et 6 du règlement 6/2002.

(27) La condition d'originalité n'apparaît pas dans la directive 2001/29, mais elle a été explicitée par la Cour de justice (C.J.C.E., 16 juillet 2009, C-5/08, *Infopaq* et arrêts subséquents ; voy. aussi le rapport de E. CRUYSMANS et B. DOCQUIR dans le cadre du présent recyclage).

(28) Art. 5, 1, b, de la directive 2008/95.

(29) Art. 9, § 1^{er}, de la directive 98/71 ; art. 10, § 1^{er}, du règlement 6/2002.

(30) Voy. not., en droit belge, F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Bruxelles, Bruylant, 2000, 65, n° 83. En néerlandais, la Cour de cassation utilise le terme « overneming » (Cass., 25 septembre 2003, *Biblo/Index*), *A&M*, 2004/1, p. 29.

En droit des marques, le juge de l'Union se réfère clairement au « consommateur moyen » (des produits ou services concernés) (31). En droit des dessins ou modèles, le législateur de l'Union se réfère expressément à « l'utilisateur averti » (32). Il faut rappeler à ce sujet que la Cour de justice n'est pas la dernière à laisser entendre que (en tout cas d'un point de vue théorique) les notions de « consommateur moyen » et d'« utilisateur averti » présentent des différences importantes (33).

En droit d'auteur, en revanche, ni le législateur ni le juge de l'Union ne fournissent la moindre indication à propos du public qu'il conviendrait, le cas échéant, de prendre en considération (34).

17. *Le principe de spécialité.* – Le principe de spécialité constitue incontestablement un facteur de divergence entre les trois régimes de protection.

Selon ce principe, l'objet ne bénéficie que d'une protection relative, en ce sens que celle-ci est limitée à un certain secteur voire à certains produits ou services déterminés.

18. Le principe de la spécialité ne s'impose pas de la même manière dans les trois régimes.

(31) C.J.U.E., 29 novembre 2012, C-42/12 P, *Hrbek*, pt 40, avec référence à arrêts du 11 novembre 1997, *Sabel*, C-251/95, *Rec.*, p. I-6191, pt 23 ; du 22 juin 1999, *Lloyd*, C-342/97, *Rec.* p. I-3819, pt 25 ; ordonnance du 28 avril 2004, *Matratzen Concord*, C-3/03 P, *Rec.*, p. I-3657, pt 29 ; arrêts *Shaker*, préc., pt 35, et du 20 septembre 2007, *Nestlé*, C-193/06 P, pt 34. Et aussi, C.J.U.E., 21 février 2013, *Seven*, C-655/11 P, pt 71, avec référence à C.J.C.E., 6 octobre 2005, *Medion*, C-120/04, *Rec.*, p. I-8551, pt 28 ; C.J.C.E., 23 mars 2006, *Müllhens*, C-206/04 P, *Rec.*, p. I-2717, pt 19, et C.J.C.E., *Shaker*, préc., pt 35. Et aussi C.J.U.E., 12 septembre 2012, C-327/11, *Polo Association*, pt 45. Et aussi, C.J.U.E., 28 juin 2012, C-306/11 P, *XXXLutz Marken*, pt 39, avec référence à *Accites del Sur-Coosur*, C-498/07 P, *Rec.*, p. I-7371, pt 60.

(32) 13^e considérant, art. 5, § 1, et art. 9, § 1, de la directive 98/71 ; 14^e considérant, art. 6, § 1, et art. 10, § 1, du règlement 6/2002.

(33) Cf. *supra*, n° 12, note 21. Il est cependant loin d'être acquis que ces différences se traduisent en pratique par des solutions divergentes. Cf. aussi *infra*, n° 61.

(34) Ceci n'est guère étonnant, dès lors qu'il y a controverse quant à savoir si le domaine d'harmonisation communautaire inclut la question de la contrefaçon non servile et celle du droit d'adaptation. Cf. aussi les notes 24 et 183.

En droit des marques, il s'impose comme un principe fondamental et indiscutable (35). En droit des dessins et modèles, il se heurte à une controverse (36). En droit d'auteur, il est inexistant.

19. S'il est vrai que les dissemblances entre les produits sont pertinentes dans un cas, et qu'elles sont indifférentes dans l'autre, il paraît conforme au bon sens de les traiter comme un élément décisif.

Ainsi, il ne serait pas heurtant, face à deux bouteilles accusées de se ressembler, d'écarter la contrefaçon dans un cas – en dépit des similitudes entre les bouteilles elles-mêmes – et pas dans l'autre. Par exemple, si l'une des bouteilles est utilisée pour de l'huile de moteur, et l'autre pour de l'huile comestible.

Cela n'empêche nullement d'observer des convergences entre les trois régimes lorsqu'il s'agit d'apprécier les similitudes entre les bouteilles en tant que telles, indépendamment des produits auxquels elles se rapportent (37).

Chapitre 2. Le principe du cumul

20. Alors que certains juges nationaux affichent une certaine prudence à l'égard du principe du cumul de protection (38), le juge communautaire semble l'intégrer avec plus de sérénité.

(35) Dans le cadre de la protection de premier niveau qui suppose au moins une double similitude (à savoir une similitude entre les marques en conflit et une similitude entre les produits ou les services qu'elles désignent), le principe de spécialité découle du prescrit légal lui-même (art. 5, 1, de la directive 2008/95).

(36) Parmi les opposants, voy. J. PASSA, « Traité », *Traité de droit de la propriété industrielle*, T. 1^{er}, Paris, L.G.D.J., 2009, 1005, n° 752-2 ; F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., 622, n° 1143 ; W. CORNISH & D. LLEWELYN, *Intellectual property*, 6^e éd., London, Sweet & Maxwell, 2007, 574, n° 15-13, et 583, n° 15-25 ; D. Stone, *European Union Design Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012, 154, n° 11-58 ; L. BENTLY & B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 3^e éd., Oxford, Oxford University Press, 2009, 671, n° 4.2.3 ; Ch.-H. MASSA et A. STROWEL, « Le cumul du dessin ou modèle et du droit d'auteur : orbites parallèles et forces d'attraction entre deux planètes indépendantes mais jumelles », in A. CRUQUENAIRE et S. DUSOLIER (dir.), *Le cumul des droits intellectuels*, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 34 et 42. Parmi les partisans, voy. H. VANHEES, *De Benelux Tekeningen en Modellenwet (BTMW) na de Europese harmonisatie*, R.D.C., 2003, pp. 564-565, 567 et 633-634 ; F. DE VISSCHER, « La protection des dessins et modèles », X, *Guide juridique de l'entreprise*, Bruxelles, Kluwer, 2010, n° 320.

(37) Cf. *infra*, n° 50 et note 150.

(38) Voy. not. Hoge Raad (ci-après « HR »), 8 septembre 2006, *Benetton/G-Star*, disponible via www.rechtspraak.nl, pt 3.11. Le Hoge Raad exige que le demandeur ait un intérêt à invoquer une protection par rapport à chacun des droits qu'il fait valoir.

Ainsi, à propos du titre d'un film, le Tribunal de l'Union relève sans prendre de précaution particulière que « un même signe peut être protégé en tant qu'œuvre de l'esprit originale par le droit d'auteur et en tant qu'indication d'origine commerciale par le droit des marques »(39).

21. Cependant, tout en admettant le principe du cumul des protections, le juge communautaire insiste sur les divergences des régimes.

Ainsi, en cas de cumul du droit d'auteur et du droit des marques, il souligne qu'il s'agit « de droits exclusifs différents fondés sur des qualités distinctes, à savoir d'un côté, l'originalité d'une création et, de l'autre, l'aptitude d'un signe à distinguer l'origine commerciale des produits et des services »(40).

La divergence des régimes se manifeste bien entendu aussi sur le plan de l'étendue de la protection, en particulier de l'appréciation de la contrefaçon. Ici aussi, le juge de l'Union tient à épinglez les différences de régimes. Ainsi, comme déjà évoqué, il veille à respecter la distinction entre les deux publics de référence différents qui sont pris en considération tantôt en droit des marques et tantôt en droit des dessins ou modèles(41).

22. Il est évidemment incontestable qu'au départ, il existe des divergences entre les régimes de protection.

Ces divergences deviendraient cependant embarrassantes si leur portée était telle qu'elles engendraient des solutions différentes par rapport à un objet identique. Dans ce dernier scénario, la divergence entre les régimes aurait pour effet que l'objet serait tantôt admis, tantôt refusé à la protection, ou considéré tantôt comme contrefait, tantôt comme non contrefait, selon le régime en cause.

Il y a donc lieu de vérifier si, dans le contexte du cumul, telle est la véritable portée des divergences entre les régimes, ou si, au contraire, au-delà de divergences initiales, il existe certaines convergences entre les régimes qui permettent d'adopter des solutions parallèles.

(39) T.P.I.C.E., 30 juin 2009, *Danjaq*, T-435/05, pt 26.

(40) T.P.I.C.E., *Danjaq*, T-435/05, préc., pt 26.

(41) Cf. *supra*, notes 21 et 34 et *infra*, n° 61.

Chapitre 3. L'accès à la protection : cumuls et convergences

23. Nous avons choisi deux types d'objets pour illustrer à la fois le principe du cumul de protection et les convergences potentielles entre les régimes de protection en cas de cumul.

Il s'agit tout d'abord du slogan, à savoir un objet qui, comme le titre, est susceptible d'être protégé cumulativement par le droit des marques et par le droit d'auteur. Le deuxième exemple concerne la forme qui se confond avec l'aspect du produit ou de son emballage, celle-ci étant susceptible d'être protégé cumulativement par les trois régimes étudiés.

Ces deux types d'objets seront examinés de manière critique au regard de la condition d'accès à la protection posée par chacun des régimes, en prenant comme prisme de départ le droit des marques. Plus précisément, l'analyse s'attachera à vérifier si la condition de « caractère distinctif » propre au droit des marques présente une certaine convergence avec les conditions d'accès posées par le droit des dessins ou modèles, à savoir la nouveauté et le caractère individuel, et par le droit d'auteur, à savoir l'originalité.

SECTION 1. LE SLOGAN

24. *L'admissibilité de principe comme marque.* – La Cour de justice a confirmé l'aptitude du slogan à accéder au statut de marque : « S'agissant de marques composées de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n'est pas exclu en raison d'une telle utilisation » (42).

Pour la Cour il est parfaitement concevable que le slogan ajoute à sa fonction promotionnelle, une fonction d'indication d'origine commerciale. À cet égard, il n'est pas indispensable que la fonction d'indication commerciale soit la première des deux fonctions dans la

(42) C.J.C.E., 21 octobre 2004, C-64/02, *Erpo Möbelwerk*, pt 41 ; C.J.U.E., 21 janvier 2010, C-398/08 P, *Audi*, pt 35 ; C.J.U.E., 12 juillet 2012, C-311/11 P, *Smart. Technologies*, pt 25.

perception du public (43). Encore faut-il que le slogan puisse être effectivement perçu comme une indication d'origine commerciale (44).

Non seulement, la législation sur les marques ne prévoit aucun motif d'exclusion qui stigmatiserait le slogan, mais elle ne contient pas non plus la moindre règle qui, au départ, affaiblirait sa chance de constituer une marque. Comme l'indique la Cour de justice dans l'affaire *Smart Technologies*, à propos du slogan *WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH* (45), il n'existe pas de « présomption » selon laquelle il est plus difficile de percevoir dans un slogan l'indication de l'origine commerciale du produit ou du service (46).

25. Un critère unique d'admissibilité. – À plusieurs reprises, la Cour de justice a insisté sur le fait que, s'agissant de marques constituées de slogans « il n'y a pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes » (47).

En d'autres termes, les slogans (48) sont à égalité avec les autres marques face à la condition légale de caractère distinctif. Sur le plan théorique, il n'y a donc pas à distinguer selon les catégories de marques (49).

26. La difficulté particulière de satisfaire au critère. – Après avoir rappelé le principe de l'égalité de droit des marques face à la loi, la Cour de justice indique tout aussitôt qu'il pourrait y avoir une inégalité de fait en défaveur de certaines catégories de marques.

Utilisant délibérément de termes prudents, elle observe, en particulier à propos des slogans (50), que « (il) ressort cependant de la jurisprudence de la Cour que, si les critères relatifs à l'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l'application de ces critères, que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait

(43) C.J.U.E., *Audi*, préc., pt 45.

(44) C.J.U.E., 13 janvier 2011, C-92/10 P, *Best Buy*, pt 52.

(45) « Nous simplifions ce qui est spécial ».

(46) C.J.U.E., *Smart Technologies*, préc., pt 43.

(47) C.J.C.E., *Erpo Möbelwerk*, préc., pts 32 et 44; C.J.U.E., *Audi*, préc., pt 36.

(48) La Cour le confirme également pour d'autres catégories de marques particulières, telles que les marques de forme, cf. *infra*.

(49) F. GOTZEN et M.-C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, 3^e éd., Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 61.

(50) Mais aussi à propos des autres catégories de marques particulières, cf. *infra* : marques de forme.

s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d'autres catégories » (51).

Prolongeant cette idée, la Cour considère que « les autorités peuvent prendre en compte le fait que les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur de tels slogans » (52).

En d'autres termes, lorsqu'il s'agit d'apprécier *in concreto* le caractère distinctif, la Cour de justice réserve un traitement particulier à des marques telles que *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT* (53), *Vorsprung durch Technik* (54) ou *DAS BESONDERE EINFACH* (55).

27. La Cour adopte ainsi un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, sur le plan des principes théoriques, elle écarte tout critère autre que celui du caractère distinctif. Dans un deuxième temps, sur le plan de la mise en œuvre pratique du caractère distinctif, elle identifie des qualités qui sont, selon elle, de nature à assurer ledit caractère distinctif dans le cas du slogan.

Dans le cadre de la première étape du raisonnement, la Cour déclare que des critères tels que ceux liés à un « caractère de fantaisie » ou un « effet de surprise » ne sont pas requis. Elle énonce à ce sujet que « il ne saurait être exigé qu'un slogan publicitaire présente un "caractère de fantaisie", voire un "champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler" pour qu'un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 » (56).

Au niveau de la deuxième étape du raisonnement, la Cour reconnaît la pertinence de certaines qualités au regard de la condition de caractère distinctif. Tout en considérant que ces qualités ne sont pas nécessaires, elle estime qu'elles s'avèrent néanmoins suffisantes (du moins en principe) pour conclure à la présence d'un caractère distinctif. La Cour observe à cet égard : « S'agissant de la constatation

(51) C.J.C.E., *Erpo Möbelwerk*, préc., pt 34 ; C.J.U.E., *Audi*, préc., pt 37 ; C.J.U.E., *Smart. Technologies*, préc., pt 26.

(52) C.J.C.E., *Erpo Möbelwerk*, préc., pt 35.

(53) « Le principe du confort », C.J.C.E., *Erpo Möbelwerk*, préc.

(54) « L'avance par la technique », C.J.U.E., *Audi*, préc.

(55) « Nous simplifions ce qui est spécial », C.J.U.E., *Smart. Technologies*, préc.

(56) C.J.C.E., *Erpo Möbelwerk*, préc., pts 31 et 32 ; C.J.U.E., *Audi*, préc., pt 39.

du Tribunal, au point 41 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la marque *Vorsprung durch Technik*(57) peut avoir plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçue comme **fantaisiste, surprenante et inattendue**(58) et, par là même, être mémorisable, il y a lieu de relever que, si l'existence de telles caractéristiques, ainsi qu'il ressort du point 39 du présent arrêt, ne constitue pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d'un slogan publicitaire, **il n'en demeure pas moins que leur présence est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère**(59) »(60).

Bien plus, prenant résolument parti en faveur de toute qualité qui est susceptible de favoriser la mémorisation de la marque, et, de ce fait, sa perception comme indication de provenance, la Cour estime, dans l'affaire *Audi*, que le slogan est apte à indiquer l'origine commerciale du produit, notamment lorsqu'il possède une certaine **originalité ou prégnance**, qu'il nécessite un **minimum d'effort d'interprétation** ou qu'il déclenche un **processus cognitif** auprès du public concerné(61).

Dans le cas particulier du slogan « L'avance par la technique », la Cour finit par identifier elle-même, *in concreto*, le caractère distinctif.

Pour la Cour, « À supposer même que le slogan *Vorsprung durch Technik* véhicule un message objectif, selon lequel la supériorité technique permet la fabrication et la fourniture de meilleurs produits et services », « ledit message ne découle pas de manière évidente dudit slogan ». En réalité, ce slogan « ne laisse entrevoir, dans un premier temps, qu'une relation de causalité et nécessite de ce fait un **certain effort d'interprétation** de la part du public. En outre, ce slogan témoigne d'une **certaine originalité et prégnance** qui le rendent facilement mémorisable »(62) (nous soulignons).

La Cour ajoute qu'outre ce caractère distinctif intrinsèque, le slogan bénéficie, le cas échéant, d'une consécration par l'usage : « Enfin, dans la mesure où il s'agit d'un slogan renommé et utilisé depuis de nombreuses années par Audi, il ne saurait être exclu que le fait que le public concerné soit habitué à établir le lien entre ce slogan et les

(57) « L'avance par la technique ».

(58) Nous soulignons.

(59) Nous soulignons.

(60) C.J.U.E., *Audi*, préc., pt 47.

(61) C.J.U.E., *Audi*, préc., pt 57.

(62) C.J.U.E., *Audi*, préc., pts 58 et 59.

automobiles fabriquées par cette société facilite également l'identification par ce public de l'origine commerciale des produits ou services désignés » (63).

28. Avant l'arrêt *Audi*, le Tribunal de l'Union avait lui-même déjà émis l'idée que si la condition d'originalité n'est pas indispensable ni suffisante pour assurer à la marque un accès à la protection, elle est, en principe, de nature à contribuer au caractère distinctif (64).

La position du Tribunal était exprimée de manière fort prudente, dans la mesure où le juge communautaire persistait à penser que l'originalité « ne suffisait pas ». Cependant la prudence restait fort théorique, car dans les faits, le juge multipliait les références directes ou indirectes à l'originalité.

Par contraste, la Cour de justice prend nettement moins de précautions dans l'arrêt *Audi*. En effet, elle n'hésite pas à considérer que le caractère distinctif est la conséquence directe d'une certaine originalité du slogan, même si ledit caractère découle « également » d'un usage prolongé et d'une renommée.

29. En définitive, le raisonnement tenu par la Cour de justice en matière de marque dans l'affaire *Audi* est extrêmement proche de celui qui avait été développé quelques mois auparavant par un juge belge à propos d'un slogan utilisé par un fabricant de bières, alors que dans ce dernier cas il s'agissait de droit d'auteur.

De manière générale, la jurisprudence belge estime que des œuvres courtes telles que des slogans sont parfaitement susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur. Encore faut-il évidemment que le slogan soit réellement original.

La cour d'appel d'Anvers a précisément considéré que cette originalité était vérifiée dans le cas du slogan *Maten, makkers, Maes* (65) qui, jouant sur une allitération en néerlandais, présente de manière lapidaire mais efficace la marque d'un fabricant de bière (« Maes ») comme l'ultime vecteur de l'esprit de camaraderie.

(63) C.J.U.E., *Audi*, préc., pt 59.

(64) T.P.I.C.E., 21 octobre 2008, *Cassegrain* (forme d'un sac à main), T-73/06, pt 32 ; T.P.I.C.E., *Danjaq*, T-435/05, préc., pt 26.

(65) Traduction du néerlandais en français : « des copains, des potes, Maes » (l'effet n'est évidemment pas le même).

Aux yeux du juge, tous les ingrédients sont réunis pour que ce slogan revête une empreinte personnelle : l'allitération, la combinaison de deux termes issus du langage courant et d'une marque commerciale, l'idée d'une progression sémantique, l'atmosphère générale qui se dégage de la séquence. Pour résumer la pensée du juge : quand l'effet est compact, l'impact est garanti (66). Cette décision démontre en outre qu'un choix peut parfaitement être « créatif » quand bien même il serait le fruit d'une intuition soudaine plutôt que d'un effort de longue durée (67).

30. *Appréciation critique de la jurisprudence « Audi » de la Cour de justice.* – Sans surprise, le fait que la Cour de justice se réfère à une « certaine originalité » alors qu'il s'agit d'apprécier le caractère distinctif d'une marque a suscité des observations critiques en doctrine.

La Cour s'est vu reprocher d'avoir introduit un critère « qui constitue bien une exigence supplémentaire et ne ressortit normalement pas au droit des marques » (68).

Cela n'empêche qu'au sein même des commentaires critiques, il est reconnu que la solution est acceptable « d'un point de vue pratique » (69).

Personnellement, il nous paraît que la référence à l'originalité ne relève ni de la fausse note, ni du pur pragmatisme.

La notion d'originalité permet de désigner une qualité intrinsèque du signe, susceptible de contribuer à son caractère distinctif. Ce n'est pas à dire que, de manière générale, le caractère distinctif se confondrait avec l'originalité. Mais dans le cas d'espèce, il est légitime, selon nous, de considérer, comme l'a fait la Cour, que l'originalité confère une singularité au signe, et que, par voie de conséquence, elle le dote d'un caractère distinctif. L'on peine à voir dans ce raisonnement une coupable confusion des genres, c'est-à-dire un mélange abusif du droit des marques et du droit d'auteur.

Par ailleurs, l'argumentation de la Cour ne peut être assimilée à un artifice destiné à justifier un cas isolé. La place faite à l'originalité relève de la position de principe. La Cour indique de manière

(66) Anvers, 29 juin 2009, *A&M*, 2010, pp. 187-191.

(67) *Ibid.*, 188.

(68) F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Paris, Economica, 767, n° 1363.

(69) *Idem.*

indirecte que l'originalité fait en quelque sorte partie du patrimoine génétique du caractère distinctif.

Il est exact que l'originalité n'est pas une condition nécessaire à la distinctivité. Mais à nos yeux, il n'est pas incorrect de la traiter – dans les cas qui s'y prêtent – comme une condition suffisante. En effet, si le signe est original, il possède de ce fait une aptitude à indiquer l'origine commerciale d'un produit ou d'un service.

Certes, le seul fait que l'originalité du signe permette à celui-ci d'indiquer l'origine commerciale du produit ou du service, ne signifie pas pour autant que cette aptitude à distinguer sera effectivement exploitée dans la vie des affaires. Toutefois cette dernière question porte sur l'usage effectif de la marque en tant que marque, et non sur sa capacité à distinguer. Elle concerne dès lors le maintien du droit à la marque, mais non son acquisition.

SECTION 2. LA MARQUE DE FORME

31. *La notion de marque de forme.* – S'agissant de la question du caractère distinctif, le juge communautaire a développé une jurisprudence spécifique dans le domaine des marques de forme qui se confondent avec l'aspect du produit.

La notion de marque se confondant avec l'aspect du produit est conçue de manière très large dans la jurisprudence de la Cour de justice.

Elle inclut tout d'abord les formes tridimensionnelles, que ce soit la forme des produits eux-mêmes, telle que la forme d'une lampe de poche (70), ou la forme des emballages de produits, telle que la forme de l'emballage destiné à contenir un jus de fruit (71).

Par ailleurs, elle s'étend à la représentation bidimensionnelle de la forme du produit, telle que celle d'une tablette de produit à laver la vaisselle (72), ou la représentation bidimensionnelle de la forme de l'emballage du produit, telle que celle d'un emballage doré pour bonbon en forme de papillote (73).

(70) C.J.C.E., 7 octobre 2004, C-136/02 P, *Mag Instrument*.

(71) C.J.C.E., 12 janvier 2006, C-173/04 P, *Sisi-Werke*.

(72) C.J.C.E., 4 octobre 2007, C-144/06 P, *Henkel*.

(73) C.J.C.E., 22 juin 2006, C-25/05 P, *Storck*, pt 29.

De surcroît, au-delà de la forme en tant que telle, les marques de forme englobent toute autre caractéristique visuelle qui est de nature à déterminer l'aspect de la forme, que celle-ci concerne le produit lui-même ou son conditionnement. Parmi les exemples tirés de la jurisprudence de la Cour de justice, on peut citer l'aspect coloré et mat d'une bouteille (74), un motif appliqué à la surface d'un produit – à savoir un motif constitué de petits traits répétés à l'infini, appliqué à la surface d'une plaque de verre (75), ou encore, dans l'affaire des « souris en chocolat », la configuration d'un relief en forme d'animal (une souris) réalisé sur le produit (une pièce de chocolat) (76).

Au sein de ces marques, l'on relève également la présence de « motifs décoratifs » tel que le motif décoratif appliqué sur une chaussure, consistant dans un chevron bordé de pointillés (77). Il peut également s'agir de « marques de position ». Tel est le cas de la marque qui « consiste en la couleur rouge, située à un emplacement spécifique des lacets, leur extrémité, sur des chaussures à lacets » (78), ou de la marque consistant dans « la coloration de la pointe d'un article de bonneterie chaussante en 'orange (Pantone 16-1359 TPX)' » (79).

En résumé, la jurisprudence des marques de forme au sens large s'applique aux marques « tridimensionnelles », aux marques consistant dans « une reproduction bidimensionnelle du produit désigné », aux marques consistant dans un « motif appliqué à la surface du produit », et aux « marques de positionnement » (80).

Au-delà de leur diversité, les marques de forme partagent toutes une particularité commune, à savoir que, contrairement aux marques traditionnelles, le signe qui les constitue est un signe qui n'est pas « indépendant » du produit qu'il désigne (81), dès lors qu'il finit par se confondre avec celui-ci.

Pour la facilité du propos, il sera régulièrement recouru ci-après à l'expression de « marque de forme » prise dans un sens large, pour désigner la marque qui est considérée comme se confondant avec

(74) C.J.C.E., 20 octobre 2011, C-344/10 P, *Freixenet*.

(75) C.J.C.E., 28 juin 2004, C-445/02 P, *Glaverbel*, pts 41 à 45.

(76) C.J.U.E., 6 septembre 2012, C-96/11 P, *Storck (2012)*, pt 37.

(77) T.U.E., 13 avril 2011, T-202/09, *Deichmann*.

(78) T.U.E., 11 juillet 2013, *Think Schuhwerk*, T-208/12, pt 35.

(79) T.U.E., 15 juin 2010, *X Technology Swiss*, T-547/08, pt 18.

(80) T.U.E., *X Technology Swiss*, T-547/08, préc., pt 26.

(81) C.J.C.E., 22 juin 2006, *Storck*, C-25/05, pt 29.

l'aspect du produit, même s'il s'agit d'une marque bidimensionnelle, d'un motif appliqué à la surface du produit ou d'une marque de position, et non d'une marque tridimensionnelle au sens strict.

32. La position de la Cour de justice à l'égard des marques de forme n'est guère différente de celle qu'elle adopte vis-à-vis des slogans.

La Cour admet en effet qu'à l'instar des slogans, les formes sont admissibles à la protection, que cette admissibilité n'est soumise à aucune autre condition que celle de posséder un caractère distinctif, et que ledit caractère distinctif ne peut être soumis à des critères d'appréciation qui seraient différents de ceux qui valent pour les autres catégories de marques(82).

33. Lorsqu'il s'agit d'établir la réalité du caractère distinctif, la méfiance de la Cour à l'égard de la marque de forme est aussi palpable que celle qu'elle nourrit à l'égard du slogan. En réalité, comme on le verra, elle se révèle encore plus profonde dans le cas des marques de forme.

Certes, comme pour le slogan, la Cour prend des précautions. Ainsi, elle utilise le conditionnel pour indiquer qu'« il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif » de la marque de forme.

34. Par ailleurs, au départ, comme pour le slogan la Cour écarte la *nécessité* d'un caractère fantaisiste ou original. Ainsi, elle énonce que : « (e)n particulier, la directive n'exige nullement que la forme du produit en considération duquel le signe est enregistré doive comporter quelque addition arbitraire » et que « pour être propre à distinguer un produit aux fins de l'article 2 de la directive, la forme du produit en considération duquel le signe est enregistré n'exige aucune addition arbitraire, telle qu'une décoration sans but fonctionnel »(83).

35. Cependant, dès 2004, il apparaît que la Cour exige, pour que la forme soit distinctive, que celle-ci présente une « divergence significative », avec la norme et les habitudes du secteur(84).

(82) C.J.C.E., 18 juin 2002, C-299/99, *Philips*, pt 48 ; C.J.C.E., 8 avril 2003, *Linde*, C-53/01, pts 42 et 46 ; C.J.U.E., *Freixenet*, préc., pt 45 ; C.J.C.E., 7 octobre 2004, C-136/02 P, *Mag Instrument*, pt 30 ; C.J.C.E. 12 janvier 2006, C-173/04 P, *SiSi-Werke*, pt 27 ; C.J.C.E., *Storck*, préc., pt 26 ; C.J.C.E. 4 octobre 2007, C-144/06 P, *Henkel*, pt 36.

(83) C.J.C.E., *Philips*, préc., pts 49-50.

(84) C.J.C.E., 12 février 2004, *Henkel*, C-218/01, pt 49.

Dans un premier temps, la notion de divergence significative est perçue comme un critère particulièrement sévère, dès lors qu'elle est opposée à la notion de « simple divergence » (85).

Dans un second temps, la Cour nuance son propos (86) en indiquant qu'une « simple divergence significative » suffit et qu'il n'est point requis que la divergence soit « substantielle » : « [d]ans la mesure où l'exigence d'une différence fondamentale ou substantielle va plus loin que la simple divergence significative qui est requise en vertu de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt, le Tribunal aurait commis une erreur de droit s'il avait subordonné la reconnaissance du caractère distinctif de la marque demandée au respect d'une telle exigence » (87).

Le *distinguo* entre la « simple divergence significative » (retenue par la Cour) et la « divergence substantielle » (rejetée par la Cour) n'est toutefois pas limpide. En tout état de cause, ce *distinguo* a manifestement échappé au Tribunal de l'Union, lequel formulera encore régulièrement l'exigence que la forme candidate se différencie « substantiellement » (et non « significativement ») des formes de base communément utilisées dans le commerce (88).

36. En outre, à l'inverse de ce qu'elle décidera dans l'affaire *Audi* (89), à propos du slogan, la Cour décide, dans les affaires *Mag Instrument* et *Sisi-Werke*, à propos de la marque de forme, que la forme n'est distinctive que si elle peut être perçue « d'emblée » comme l'indication de l'origine commerciale du produit (90). De même, dans l'affaire des « souris en chocolat », elle décide que la forme doit permettre au public pertinent de distinguer, « de manière immédiate et certaine », les confiseries de la requérante de celles ayant une autre origine commerciale (91).

Ce n'est pas nécessairement à dire que pour la Cour une forme qui remplit d'autres fonctions, par exemple une fonction esthétique, serait, de ce seul fait, incapable d'assurer la fonction d'indication

(85) C.J.C.E., *Henkel*, C-218/01, préc., pt 49.

(86) Voy., en ce sens, les observations de F. GOTZEN et M-C. JANSSENS, *Hanboek, op. cit.*, pp. 87-88.

(87) C.J.C.E. 22 juin 2006, C-24/05, *Storck*, pt 28 et C.J.C.E. 22 juin 2006, C-25/05, *Storck*, pt 31

(88) Voy. not., T.P.I.C.E., 14 septembre 2009, *Lange Urhen*, T-152/07, pt 71 ; T.U.E., 11 juillet 2013, *Think Schuhwerk*, T-208/12, pt 47.

(89) C.J.U.E., *Audi*, cf. *supra*.

(90) C.J.C.E., *Mag*, préc., pt 50 ; C.J.C.E., *Sisi-Werke*, préc., pt 30.

(91) C.J.U.E., *Storck (2012)*, préc., pt 40.

d'origine commerciale (92). Mais en tout cas la Cour exige que pour que la fonction d'indication d'origine commerciale soit assurée de manière effective, l'origine puisse être perçue de manière immédiate et certaine, grâce au signe.

Cette plus grande exigence à l'égard de la forme – par comparaison au slogan – s'explique sans doute par le fait que le législateur lui-même semble ne vouloir protéger la forme en tant que marque que si sa fonction d'indication d'origine prime sur sa fonction esthétique. C'est en tout cas la volonté qui est généralement prêtée au législateur quand il s'agit d'expliquer la raison pour laquelle il exclut la protection de la forme « qui donne une valeur substantielle au produit » (93).

L'objectif poursuivi à cet égard par le législateur est de tracer la frontière entre le domaine du droit des marques, d'une part, et le domaine du droit d'auteur ainsi que le domaine du droit des dessins ou modèles, d'autre part (94).

Toutefois, si la volonté est de privilégier le caractère distinctif par opposition au caractère original (ou au caractère individuel), la référence à la « divergence significative » aboutit à un paradoxe. En effet, la divergence significative suppose une dose certaine d'originalité ou de caractère individuel.

Le lien avec l'originalité et le caractère individuel n'est donc nullement rompu – au contraire, il est encouragé (95).

Par ailleurs, l'on n'aperçoit pas les motifs pour lesquels l'originalité (ou le caractère individuel) devrait être présente de manière « significative ». Dans notre compréhension, il est nécessaire, mais il suffit, que l'originalité (ou le caractère individuel) soit perceptible.

37. La notion de forme qui « diverge de manière significative » ne constitue-t-elle pas, dans le cadre de cette jurisprudence spécifique, un « critère » d'appréciation particulier ?

Il est permis de le penser. Au demeurant, la Cour de justice elle-même semble l'avouer indirectement là où elle estime qu'il n'est pas

(92) C.J.U.E., *Storck* (2012), préc., pt 47.

(93) Art. 3, 1, e, (iii), de la directive 2008/95 ; art. 7, 1, e, (iii), du règlement 207/2009.

(94) A. KUR, « Too pretty to protect ? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality », *Technologie et concurrence, mélanges en l'honneur de H. Ullrich*, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 139-159, spéc. 147.

(95) Cf. *infra*, à propos de la forme du haut-parleur *Bang & Olufsen*.

démontré que l'exigence d'une « divergence significative » constituerait un critère « non prévu » ou « trop (*sic*) strict »(96).

38. Pour exprimer ce critère particulier, ce sont toutefois plusieurs expressions différentes qui sont utilisées pêle-mêle par la Cour et par le Tribunal. Il y a, à cet égard, un manque évident de cohérence, sinon (osons l'expression) une certaine cacophonie de la part des juges communautaires.

Pour la Cour, il faut que la forme « diverge *de manière significative* de la norme ou des habitudes du secteur »(97), cette divergence « significative » ne devant pas être « substantielle ». Apparemment, la Cour semble vouloir signifier que la forme doit posséder un « caractère inhabituel suffisamment prononcé »(98).

Pour le Tribunal, il faut que la forme « se différencie *substantiellement* des formes de base (...) communément utilisées dans le commerce »(99).

Ces expressions différentes ont à leur tour donné lieu à un cortège de paraphrases diverses et variées dont la parfaite équivalence sémantique est loin d'avoir été vérifiée.

Dans le style indirect qui est le sien, la Cour a ainsi estimé que la forme doit diverger (de manière significative) des formes qualifiées tour à tour de « basiques »(100), « génériques »(101), « banales »(102), « courantes »(103), « ordinaires »(104), « communes »(105), « qui viennent naturellement à l'esprit »(106), « habituelles »(107), ou « uniquement décoratives »(108).

(96) C.J.U.E., *Storck* (2012), préc., pt 41.

(97) C.J.U.E., *Freixenet*, préc., pt 47 ; C.J.C.E., *Develey*, préc., pt 89 ; C.J.C.E., *Storck*, préc., pt 33.

(98) C.J.C.E., *Sisi-werke*, préc., pt 66 (solution implicite).

(99) Dans l'affaire *Eurocermex*, la « divergence substantielle » a même été confirmée par la Cour : C.J.C.E., 30 juin 2005, *Eurocermex*, C-286/04 P, pt 30 ; par la suite, la Cour a disqualifié ce critère, jugé excessif par rapport au critère de la « simple divergence significative » (cf. note précédente).

(100) C.J.C.E., 12 janvier 2006, *SiSi-Werke*, C-173/04 P, pt 37 ; T.P.I.C.E., 17 janvier 2006, *Henkel*, T-398/04, pt 39.

(101) C.J.C.E., 12 janvier 2006, *SiSi-Werke*, C-173/04 P, pt 37.

(102) T.U.E., 19 septembre 2012, *Fraas*, T-231/11, pt 68.

(103) T.U.E., *Fraas*, T-231/11, pt 68.

(104) T.U.E., *Fraas*, T-231/11, pt 69.

(105) T.U.E., 17 décembre 2010, *Lindt (lapin en chocolat)*, T-336/08, pt 48.

(106) T.U.E., *Lindt*, T-336/08, pt 48.

(107) T.U.E., 8 septembre 2010, *Wilfer*, T-458/08, pts 54 à 57 ; T.U.E., 6 juillet 2011, *Timehouse*, T-235/10, pts 27 et 28.

(108) T.U.E., *Fraas*, T-231/11, pt 66 ; T.U.E., *Adelholzener*, T-347/10, pt 29.

Dans un style plus direct, le Tribunal a tour à tour exigé que la forme soit (suffisamment) « spécifique et arbitraire »(109), « originale »(110), « voyante »(111), « susceptible de retenir l'attention du public »(112), ou « susceptible d'individualiser »(113).

39. Au-delà de ces approximations sémantiques, la fébrilité du juge communautaire(114) s'explique, selon nous, par la pression liée à la difficulté de distinguer d'un point de vue théorique la notion de « divergence significative de la norme et des habitudes du secteur » (synonyme de distinctivité pour les marques de forme), des notions d' « originalité » (propre au droit d'auteur), et de « nouveauté et de caractère individuel » (propre au droit des dessins ou modèles).

Dans plusieurs décisions, le Tribunal affirme que les critères d'originalité et de nouveauté ne sont « pas pertinents ». Mais dans le même passage de ces décisions, il corrige aussitôt son propos. S'agissant en particulier de l'originalité, on s'aperçoit que son propos n'est pas de dire qu'elle est dépourvue de toute incidence, mais simplement qu'elle est insuffisante en tant que telle(115). Au demeurant, dans d'autres décisions, le Tribunal se fonde, pour conclure à l'absence de distinctivité, sur la considération qu'il n'y a dans la forme candidate rien qui soit « original » ou « voyant »(116).

Par rapport aux critères du droit des dessins ou modèles, le Tribunal s'efforce, dans l'affaire *Rauscher*, d'énoncer une distinction entre le caractère distinctif de la forme (droit des marques) et le caractère nouveau et individuel (droit des dessins ou modèles). Il observe en l'espèce que les particularités esthétiques de la forme sont susceptibles de donner à celle-ci un caractère nouveau et individuel, facilitant ainsi sa mémorisation. L'on aurait pu penser que tous les ingrédients étaient ainsi réunis pour assurer une distinctivité : des particularités, une individualisation, et une facilitation de la mémorisation (élément essentiel pour la distinctivité). Le Tribunal refuse pourtant la marque au motif qu'elle ne distingue pas « clairement »

(109) T.U.E., 17 janvier 2007, T-283/04, *Georgia Pacific*, pt 55.

(110) T.U.E., *Cervecerias Peruanas*, T-323/11, pt 26 (*a contrario*).

(111) T.U.E., *Cervecerias Peruanas*, T-323/11, pt 26 (*a contrario*).

(112) T.U.E., *Bottega Veneta*, T-410/10, pt 63.

(113) T.U.E., *Sunk*, T-7/09, pt 29 (solution implicite).

(114) En réalité, davantage le Tribunal de l'Union.

(115) T.U.E., *Germans Boada*, T-25/11, pts 37 et 49 ; T.U.E., *Storck*, T-13/09, pt 19.

(116) T.U.E., *Cervecerias Peruanas*, 323/11, pt 26 ; T.U.E., *Adelholzener*, T-347/10, pt 33.

les produits de la requérante des produits d'autres entreprises (117). L'embarras du juge est palpable.

En revanche, dans une autre affaire, le Tribunal semble cette fois enclin à admettre que des arguments soient tirés du droit des dessins ou modèles (qualifié de domaine « connexe »), à condition que le propos soit étayé (118).

Dans une troisième affaire, le Tribunal établit une équivalence entre le fait pour une forme « d'individualiser les produits » et le fait pour cette forme de « signaler une origine commerciale déterminée », réduisant ainsi de manière spectaculaire la distance entre la notion de caractère individuel et celle de caractère distinctif (119).

Cependant, il serait hasardeux de tirer le moindre enseignement général de la jurisprudence du Tribunal, tant le désordre terminologique sinon conceptuel est tangible.

Pour ne pas l'aggraver, nous nous limiterons par la suite à utiliser l'expression standard employée par la Cour, à savoir la forme « qui diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur », sans y accoler d'autres expressions.

40. Sur le fond, il faut, évidemment, pour pouvoir apprécier la divergence (significative) caractérisant la marque candidate à la protection, déterminer au préalable la norme et les habitudes du secteur.

À titre d'exemple, dans l'affaire *Chocoladefabriken Lindt*, il a été relevé que la forme du lapin de Pâques en chocolat, de même que l'emballage doré sont des « phénomènes courants » sur le marché du chocolat, qui correspondent à des habitudes du secteur (120).

Dans le secteur de la chaussure, il a été estimé que la pratique consistant à utiliser des appliques décoratives ou de renforcement est 'notoire' (121).

41. Il convient ensuite d'apprécier de manière correcte la qualité de la divergence qui aurait été observée entre la forme de la marque

(117) T.U.E., 12 septembre 2013, *Rauscher*, T-492/11, pt 25.

(118) T.U.E., 29 janvier 2013, *Boada*, T-25/11, pt 49.

(119) T.U.E., 21 avril 2010, *Shunk*, T-7/09, pt 29.

(120) C.J.U.E., *Chocoladefabriken Lindt*, préc., pt 48.

(121) T.U.E., 13 avril 2011, T-202/09, *Deichmann*, pt 32.

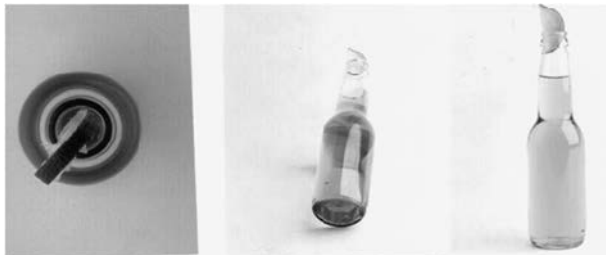
concernée et la norme et les habitudes du secteur. Il est en effet indispensable (pour la Cour) que la divergence soit « significative ».

Dans ce contexte, Il ne suffit pas que la marque constitue une simple « variante » des formes habituelles du type de produit en cause (122).

Ainsi, il a été considéré que la forme de lampe de poche illustrée ci-dessous ne répond pas à l'exigence légale, du fait qu'elle ne constitue qu'une simple « variante » (123) :



Il en va de même de la bouteille reprise ci-après, destinée à contenir de la bière, qui, elle aussi, a été considérée comme une simple « variante » (124) :



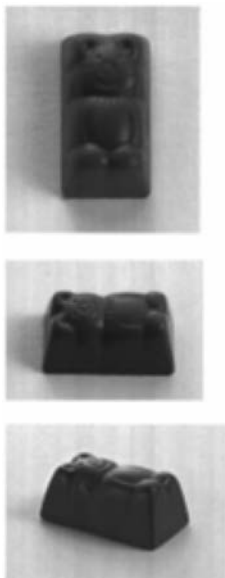
Dans l'affaire des « souris en chocolat », la forme suivante a également été considérée comme une simple « variante de certaines formes de base communément utilisées dans le secteur de la confiserie » (125) :

(122) C.J.C.E., *Mag Instrument*, préc., pt 32.

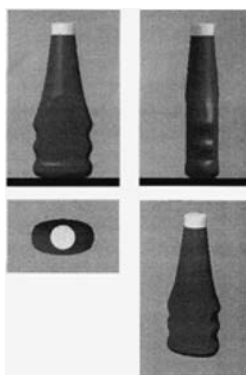
(123) C.J.C.E., *Mag Instrument*, préc., pt 32.

(124) C.J.C.E., *Eurocermex*, préc., pt 30.

(125) C.J.U.E., *Storck (2012)*, préc., pt 40.



Il ne suffit pas non plus que la marque soit dotée d'un « trait inhabituel », même si le caractère inhabituel de la marque considérée dans son ensemble est susceptible de générer une « divergence significative »(126). Ainsi, dans l'affaire *Develey*, il a été estimé que la seule présence de « creux latéraux » pour caractériser la forme d'une bouteille destinée à distinguer des sauces pour salades et du ketchup ne suffit pas(127).



(126) C.J.C.E., *SiSi-werke*, pt 66 (solution implicite).

(127) C.J.C.E., *Develey*, préc., pts 87 à 89.

Sans surprise, est aussi exclue la forme « qui vient le plus naturellement à l'esprit », et dont les couleurs sont « basiques » (128).

Il en va de même de la représentation d'un bonbon emballé dans un emballage doré, à tortillons (forme de papillote). En effet, il a été décidé que la forme de l'emballage en cause est une forme d'emballage de bonbons normale et traditionnelle, qu'on trouve un grand nombre de bonbons ainsi emballés sur le marché, que la couleur dorée de l'emballage en cause n'est ni inhabituelle en elle-même ni rare pour les emballages de bonbons, que les caractéristiques de la combinaison de forme et de couleur de la marque demandée ne sont pas suffisamment éloignées de celles des formes de base utilisées fréquemment pour l'emballage de bonbons et que l'emballage en cause vient naturellement à l'esprit comme une forme d'emballage typique de ces produits (129).

Si la forme est banale et qu'elle correspond à une pratique notoire dans le secteur (la chaussure), consistant à utiliser des appliques décoratives ou de renforcement, elle sera exclusivement perçue comme un élément décoratif ou de renforcement, et ne permettra pas au public pertinent d'identifier l'origine commerciale des produits (130).

De même, l'apposition d'un motif en gaufrage sur du papier « essuie-tout » correspond à une habitude du secteur (131). Ce type de motif n'est pas perçu comme l'indication d'une origine commerciale, mais comme la suggestion d'une capacité d'absorption (132).

Quant à l'application d'un motif imprimé constitué de l'agencement de figures géométriques, elle relève, elle aussi, d'une pratique répandue, en manière telle que le motif sera perçu comme une finition esthétique ou décorative, davantage que comme l'indication d'une origine commerciale (133). Dans son ensemble, la combinaison vient naturellement à l'esprit du consommateur moyen comme forme de présentation typique desdits produits (134), et elle se limite à une simple « variante » des motifs utilisés par les concurrents (135). En

(128) C.J.C.E., *Henkel*, préc., pt 43.

(129) C.J.C.E., *Storck*, préc., pt 32.

(130) T.U.E., *Deichmann*, préc., pt 35.

(131) T.U.E., *Georgia Pacific*, préc., pt 46.

(132) T.U.E., 17 janvier 2007, T-283/04, *Georgia Pacific*, pt 47.

(133) T.U.E., *Georgia Pacific*, préc., pts 50 et 51.

(134) T.U.E., *Georgia Pacific*, préc., pt 53.

(135) T.U.E., *Georgia Pacific*, préc., pt 54.

tout cas, les motifs sont insuffisamment « spécifiques et arbitraires » pour retenir l'attention du consommateur moyen et permettre l'identification d'une origine commerciale (136).

42. *L'impression globale.* – Comme c'est le cas pour toute marque généralement quelconque, pour apprécier correctement le caractère distinctif de la forme, il convient de respecter la règle qui commande de prendre en considération l'impression d'ensemble produite par la forme dans la perception du consommateur moyen des produits concernés.

Cette règle « ne saurait toutefois impliquer qu'il n'y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée » (137).

Lorsque les différents éléments, pris isolément, sont dépourvus de caractère distinctif, il faut veiller à éviter de s'appuyer sur la présomption que, de ce fait, la marque complexe serait, dans son ensemble, dépourvue elle aussi de caractère distinctif. La Cour de justice condamne ce type de présomption (138). Il faut, au contraire, examiner si malgré l'absence d'un caractère distinctif dans chaque élément pris isolément, la marque prise dans son ensemble est susceptible d'être perçue comme une indication de l'origine commerciale.

En revanche, rien n'empêche de relever que chaque élément est dépourvu de caractère distinctif, et que l'ensemble en est tout autant dépourvu, si l'impression globale est effectivement entrée en ligne de compte pour arriver à cette conclusion (139).

43. La règle qui impose de se fonder sur l'impression globale produite par la forme ne vaut pas que dans le domaine de la marque. Elle est en effet expressément prescrite dans le domaine des dessins ou modèles. Par ailleurs, elle tend à s'imposer également dans le domaine du droit d'auteur.

(136) T.U.E., *Georgia Pacific*, préc., pt 55.

(137) C.J.C.E., *Develey*, préc., pt 82 ; C.J.C.E., *Eurocermer*, préc., pts 22 et 23.

(138) C.J.C.E., 16 septembre 2004, *SAT.1*, C-329/02 P, pt 35.

(139) C.J.C.E., *Eurocermer*, préc., pt 26, avec référence à C.J.C.E., *SAT.1*, préc., pt 35.

44. *A priori*, le critère de la forme « qui diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur » expose la forme à un véritable dilemme si elle entend être protégée par le droit des marques.

D'une part, la forme a intérêt à présenter un « caractère individuel » voire « original », car un tel caractère peut lui assurer de diverger de manière significative de la norme et des habitudes du secteur. En adoptant ce critère particulier, la Cour de justice a jeté un pont entre le droit des marques et le droit des dessins ou modèles ainsi que le droit d'auteur.

D'autre part, la forme a intérêt à ne pas présenter un « caractère individuel » ou « original », dès lors que ce faisant, elle court le risque de donner une valeur substantielle au produit, et donc d'être considérée comme nulle. Le législateur a en effet entendu tracer une frontière entre le droit des marques et le droit des dessins ou modèles ainsi que le droit d'auteur (140). L'objectif déclaré est d'éviter que le droit des marques perpétue, sans limitation dans le temps, d'autres droits de propriété intellectuelle que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption (141).

En d'autres termes, plus la marque candidate s'efforce d'accroître ses qualités esthétiques afin d'échapper au refus d'enregistrement pour défaut de caractère distinctif intrinsèque, plus elle risque d'être affectée par l'exclusion qui frappe la forme « qui donne une valeur substantielle au produit » (142).

Certes, *a priori* l'on aurait pu penser que la marge de manœuvre de la forme candidate à la marque n'est pas inexistante. Il n'est en effet pas inconcevable de considérer qu'une forme est dotée d'un caractère individuel ou d'une originalité, sans pour autant donner une valeur « substantielle » au produit. Ceci commande toutefois d'interpréter de manière restrictive la situation où la forme donne une valeur substantielle au produit. Dans cette interprétation, la forme ne donnerait pas une valeur substantielle au produit si le premier motif d'acquisition du produit ne réside pas dans sa forme. En d'autres

(140) Cf. en ce sens, concl. de l'avocat général M. SZPUNAR, présentées le 14 mai 2014, dans l'affaire *Hauck*, C-205/13, § 70.

(141) C.J.U.E., 18 septembre 2014, *Hauck*, C-205/13, pt 31.

(142) Cette exclusion a déjà été mentionnée *supra*, n° 36, note (95).

termes, pour échapper au refus, il suffirait que le produit soit acquis pour d'autres motifs que des motifs esthétiques.

Encore aurait-il fallu que ce soit cette dernière interprétation – restrictive – qui soit retenue par la Cour de justice. Or, la jurisprudence récente de la Cour paraît précisément aller dans l'autre sens. L'arrêt *Hauck* indique à ce sujet que le refus s'applique aussi aux formes qui assurent d'autres fonctions essentielles qu'une fonction esthétique(143).

Dans ces conditions, pour résoudre le dilemme qui précède, il semble bien que ceux qui souhaitent que le droit des marques reste libéral à l'égard des formes soient contraints de préconiser une intervention du législateur pour abolir la cause d'exclusion qui frappe la forme donnant une valeur substantielle au produit. Un certain nombre d'observateurs avisés plaident en faveur de cette option(144).

45. L'affaire *Bang & Olufsen* qui concernait la forme d'un haut-parleur offre un exemple particulièrement éloquent du dilemme évoqué.

La marque en cause est illustrée ci-dessous.



Dans une première décision, le Tribunal de l'Union admet que la marque diverge, de manière significative, des habitudes du secteur, en manière telle que le degré requis de distinctivité est susceptible

(143) C.J.U.E., 18 septembre 2014, *Hauck*, C-205/13, pts 31 et 32.

(144) C. GIELEN « Substantial value rule: how it came into being and why it should be abolished-Burberry and beyond », in *Hoyng Bundel*, deLex, Amsterdam, 2013, pp. 189-190, pp. 192-193 ; A.A.QUAEDVLIEG, « Shapes which give substantial value to the goods. Towards a systematic and homogeneous protection of designs in the EU », in *Harmonization of European IP law, From European rules to Belgian practice, Contributions in honour of Frank Gotzen*, JANSSENS M.-C. and VAN OVERWALLE G. (ed.), Bruxelles, Bruylant, 2013, 206-207.

de lui être reconnu(145). Dans une deuxième décision, le Tribunal de l'Union estime cependant que, en raison même des qualités esthétiques dont elle a précédemment reconnu qu'elles sont de nature à assurer un caractère distinctif, cette marque est affectée par une cause d'exclusion dès lors que les qualités esthétiques en cause donnent une valeur substantielle au produit(146).

Mieux que tout plaider, l'affaire *Bang&Olufsen* démontre l'urgence à résoudre le dilemme, soit par voie jurisprudentielle, en interprétant de manière restrictive le motif d'exclusion qui frappe la forme donnant une valeur substantielle au produit(147), soit par voie législative, en abrogeant cette dernière cause d'exclusion.

Chapitre 4. L'étendue de la protection : cumuls et convergences

46. La notion d'impression globale identique intervient à des degrés divers dans les trois régimes de protection.

Cette notion ne figure expressément comme critère légal que dans la législation sur les dessins ou modèles(148).

Mais elle joue également un rôle en droit des marques(149) et en droit d'auteur(150).

47. Dans le domaine du droit des marques, c'est le « risque de confusion » qui constitue le critère officiel de la contrefaçon dans le cadre de la protection de premier niveau.

Cela n'empêche que « l'impression globale identique » (souvent aussi désignée par l'expression d'« impression d'ensemble ») constitue aux yeux de la Cour de justice le facteur déterminant pour conclure à une similitude coupable entre les marques en conflit.

(145) T.P.I.C.E., 10 octobre 2007, *Bang & Olufsen*, T-460/05, pts 42 et 43.

(146) T.U.E., 11 mars 2011, *Bang & Olufsen*, T-508/08.

(147) Cette option semble aujourd'hui compromise au regard de la décision *Hauck*, cf. *supra*.

(148) Plus précisément, la législation sur les dessins ou modèles fait référence à une « impression globale qui n'est pas différente », tantôt pour définir le défaut de caractère individuel (et donc l'inadmissibilité à la protection), tantôt pour définir l'atteinte au droit exclusif (cf. *supra*).

(149) Cf. *supra*, n° 12 et note 19.

(150) Cf. *supra*, n° 13.

48. Par ailleurs, « l'impression globale identique » est une notion émergente dans le domaine du droit d'auteur, et sa pertinence paraît connaître une évolution croissante.

Par contraste, le risque de confusion se heurte à des réticences compréhensibles. En tout état de cause, dans ce contexte-ci, sa portée est particulière.

Quant au « risque de rapprochement » (par référence au « risque d'association » qui intervient, dans le domaine des marques, pour la protection de deuxième et de troisième niveau), il est affecté d'un handicap sérieux. Celui-ci tient au fait que le risque de rapprochement ou d'association relève le plus souvent de l'ordre des idées pures, et non de celui de la forme concrète, celui-ci étant le seul ordre qui importe dans le domaine du droit d'auteur.

Certes, la doctrine fait parfois état d'un rapprochement « visuel »⁽¹⁵¹⁾ – dans un sens équivalent à celui d'impression globale identique – mais le terme de « rapprochement » n'est généralement pas usité en ce sens.

49. La notion d'« impression globale identique » peut être considérée comme une notion polyvalente, valable pour les trois domaines examinés. Elle est en effet susceptible de caractériser, outre l'atteinte au droit au dessin ou modèle, le « risque de confusion », propre au droit des marques, et l'« emprunt », propres au droit d'auteur.

La notion d'« impression globale identique » est plus exigeante que la notion de simple « copie ». La deuxième est une notion purement objective, alors que la première y ajoute la condition subjective que l'image globale produite par la copie soit la même que celle produite par l'original.

50. Au vu de ce qui précède, il est permis de considérer que l'impression globale identique constitue un dénominateur commun aux trois régimes de protection.

En droit d'auteur, l'impression globale identique peut être regardée comme un critère nécessaire et suffisant pour conclure à la contrefaçon, comme elle l'est en droit des dessins ou modèles, à tout le moins dans le cas des œuvres « compactes », c'est-à-dire des œuvres qui se laissent appréhender immédiatement dans leur ensemble, tels

(151) P.-Y. GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, 7^e éd., Paris, P.U.F., 2010, 804-805, n° 753.

les logos ou les formes⁽¹⁵²⁾. Ce sont précisément les œuvres de ce dernier type qui sont visées par la présente contribution, dès lors que ce sont elles qui donnent lieu à un cumul de protection par la voie du droit à la marque et celle du droit au dessin ou modèle.

En droit des marques, en revanche, l'impression globale identique causée par les marques en conflit est une condition nécessaire mais non suffisante pour retenir la contrefaçon dans le cadre de la protection de premier niveau. Plus précisément, la contrefaçon suppose en outre une similitude entre les produits ou services, et de surcroît la double similitude⁽¹⁵³⁾ doit avoir pour effet d'engendrer un risque de confusion, ne fût-ce qu'indirect, quant à l'origine commerciale du produit ou du service.

Cela n'empêche que l'impression globale produite par les marques en conflit est évidemment déterminante pour apprécier la similitude coupable entre les marques en tant que telles.

Par ailleurs, c'est à ce niveau, c'est-à-dire au niveau des marques elles-mêmes et non au niveau des produits ou des services, que la similitude (ou son insuffisance) peut s'avérer décisive. Ainsi, dans l'affaire *Sabel* (154), si le risque de confusion a été rejeté c'est en raison de l'insuffisance de similitude au niveau des marques (deux silhouettes de félin), sans même que les produits concernés n'entrent en ligne de compte – alors qu'ils étaient à tout le moins similaires.

51. L'affaire *Weldebräu* permet d'illustrer la proximité des raisonnements adoptés en droit des marques et en droit des dessins ou modèles pour apprécier la ressemblance coupable entre deux objets.

Dans cette affaire, le Tribunal de l'Union s'est prononcé sur la question de la ressemblance entre deux marques constituées toutes deux par la forme d'une bouteille, dans le cadre d'une procédure en opposition (155).

(152) Dans le cas des œuvres analytiques (œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles ou autres), lorsque la contrefaçon n'est que partielle, le critère de l'impression globale identique ne s'applique qu'à la partie de l'œuvre qui est en cause.

(153) D'une part la similitude entre les marques, et d'autre part la similitude entre les produits ou les services.

(154) C.J.C.E., 11 novembre 1997, *Sabel*, C-251/95.

(155) T.U.E., 4 mars 2010, *Weldebräu*, T-24/09.

La marque candidate à l'enregistrement correspondait à une bouteille de forme cylindrique avec un goulot étroit et hélicoïdal, portant l'inscription « SNIPP » en sa partie cylindrique.

Elle se présentait comme suit :



La partie opposante se fondait sur une marque antérieure consistant en la forme d'une bouteille et reproduite ci-dessous :



Les deux marques étaient destinées à désigner principalement des boissons, notamment des bières.

52. Le Tribunal commence par rappeler qu'il doit se laisser guider par « l'impression d'ensemble » produite par les marques en

conflit, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (156).

Par la suite, il utilisera l'expression d' « impression visuelle globale » (157), soit exactement la même expression que celle qui figure dans la législation sur les dessins ou modèles, pour déterminer à la fois l'accès à la protection et l'étendue de la protection – c'est-à-dire la contrefaçon.

53. À cet égard, le Tribunal procède à une mise en balance des similitudes et des dissimilitudes au niveau de l'impression visuelle globale : la forme hélicoïdale du goulot « n'est que peu pertinent(e) » eu égard aux « grandes dissimilitudes » entre les formes (158).

Le Tribunal en déduit que la similitude visuelle entre les deux marques est « très faible » (159).

Le raisonnement développé est totalement transposable au domaine des dessins ou modèles.

54. En outre, la décision *Weldebräu* conforte une convergence supplémentaire entre le droit des marques et le droit des dessins ou modèles dans l'appréciation de la contrefaçon.

En effet, la comparaison des objets en litige, en particulier de leurs éléments dominants et pertinents a été effectuée d'une manière étroitement comparable à celle qui aurait été suivie si le juge avait adopté le prisme de l'utilisateur averti. En tout état de cause, rien n'indique que la solution aurait été différente si c'était ce dernier prisme qui avait été adopté.

Plus précisément, en examinant avec attention et compétence les points de similitude et de dissemblance au niveau des éléments décisifs pour l'impression globale, le juge communautaire se conforme aux standards de vigilance et de compétence qui caractérisent l'utilisateur averti dans le domaine des dessins ou modèles.

(156) T.U.E., *Weldebräu*, préc., pt 21.

(157) T.U.E., *Weldebräu*, préc., pt 25.

(158) T.U.E., *Weldebräu*, préc., pt 27.

(159) T.U.E., *Weldebräu*, préc., pt 29.

55. Dans l'affaire *Neuman* (160), il était question d'un dessin appliqué, notamment, sur des tee-shirts destinés aux enfants et aux jeunes.

Les objets en conflit (161) consistaient, tous deux, dans la représentation stylisée d'un personnage assis (une silhouette, laquelle est représentée ci-après).

L'intérêt particulier de l'affaire réside dans le fait que l'objet antérieur était protégé au titre de marque, alors que l'objet second, candidat à la protection, avait été présenté à l'enregistrement en tant que dessin ou modèle. Il y avait donc concours de deux droits.

La solution dégagée dans le cas d'espèce confirme la parenté intime qui peut exister entre les deux régimes en cause (droit des marques et droit des dessins ou modèles). En outre, comme on le constatera, le raisonnement adopté par le juge communautaire présente une proximité tout aussi tangible avec le droit d'auteur.

56. Pour bien saisir la portée de la solution dégagée, il importe au préalable de préciser le cadre légal exact qui régit l'appréciation de la ressemblance entre une marque antérieure et un dessin ou modèle présenté à l'enregistrement. Ce rappel permet en effet de mieux mesurer l'enchevêtrement entre les deux domaines.

57. Le conflit entre la marque antérieure et le dessin ou modèle peut être considéré sous deux angles au regard du règlement sur les dessins ou modèles.

Tout d'abord, l'article 25 du règlement contient une disposition particulière qui règle ce type de conflit (162).

Plus précisément, l'article 25 permet au titulaire de la marque antérieure de réclamer la nullité du dessin ou modèle postérieur dans l'hypothèse où il est fait usage de la marque dans le dessin ou modèle, et où la législation (communautaire ou nationale) confère au titulaire de la marque le droit d'interdire cette utilisation.

La jurisprudence a confirmé que cette disposition s'applique non seulement quand le dessin ou modèle incorpore la marque antérieure

(160) T.U.E., 16 décembre 2010, *Neuman*, T-513/09 ; C.J.U.E., 18 décembre 2012, *Neuman*, C-101/11 P et C-102/11 P.

(161) Il s'agissait d'une procédure en opposition.

(162) Art. 25, § 1, sous b) et e), et § 3.

à l'identique, mais également quand il incorpore un signe similaire à la marque antérieure (163).

Dans ce contexte-ci, la similitude entre les deux objets en conflit doit s'apprécier au regard du critère légal de contrefaçon *en droit des marques*, à savoir le risque de confusion (164).

C'est au regard de cette disposition particulière du règlement (art. 25) que l'affaire *Neuman* avait été soumise par les parties aux instances communautaires, du moins si l'on s'en tient à la présentation formelle des parties. Toutefois, ce n'est pas au visa de cette disposition particulière, mais au visa de la disposition générale relative au « caractère individuel » du dessin ou modèle postérieur que le juge de l'Union s'est prononcé.

58. Le conflit entre la marque antérieure et le dessin ou modèle peut en effet être examiné sous un autre angle, plus classique. Plus précisément, ce type de litige soulève la question de savoir si le dessin ou modèle candidat à la protection présente le « caractère individuel » requis pour la protection par le droit des dessins ou modèles, c'est-à-dire s'il produit sur l'utilisateur averti une impression globale qui diffère de celle que produit sur ledit utilisateur tout dessin ou modèle antérieur (165).

Lors de l'examen de cette question dans un cas comme celui de l'espèce, il convient de prendre en considération au titre de dessin ou modèle antérieur le dessin ou modèle qui correspond à la marque antérieure.

Dans ce contexte-ci, la similitude entre les deux objets en conflit doit s'apprécier au regard du critère légal de contrefaçon *en droit des dessins ou modèles*.

C'est au regard de cette disposition générale du règlement (art. 6) que le Tribunal de l'Union s'est prononcé et que sa décision a été examinée par la Cour de justice.

59. D'emblée, il faut constater que le Tribunal et la Cour se sont prononcés dans le même sens – à savoir un défaut de similitude entre les deux silhouettes en conflit – et qu'en définitive, le mode

(163) T.U.E., 27 juin 2013, *Beifa*, T-608/11 (représentation d'un stylo surligneur).

(164) T.U.E., *Beifa*, préc. (représentation d'un stylo surligneur).

(165) Art. 6, § 1, du règlement 6/2002.

d'appréciation de la similitude ne diverge guère entre le droit des dessins ou modèles et le droit des marques.

60. La silhouette antérieure se présentait comme suit :



Silhouette antérieure (marque)

La silhouette postérieure est représentée ci-dessous :



Silhouette postérieure (dessin ou modèle)

61. La décision du Tribunal est extrêmement brève. Elle est même elliptique à certains égards.

Ainsi, ce n'est qu'au détour d'un considérant, que le Tribunal désigne l'« utilisateur averti » dans le cas d'espèce. Il s'agit à ses yeux, d'une part, des jeunes achetant des tee-shirts, et d'autre part des enfants utilisant des autocollants pour personnaliser des objets (166).

Selon la Cour, ces brèves considérations suffisent pour définir correctement l'« utilisateur averti » (167).

Sur le fond, la solution adoptée permet de confirmer que, pour le juge de l'Union, l'« utilisateur averti » est très loin de désigner l'homme de l'art. En réalité, dans le cas d'espèce, il coïncide – au moins en partie – avec le consommateur moyen en droit des marques.

Quant à la manière d'apprécier l'impression globale produite par les deux silhouettes en conflit, le Tribunal décide de se fonder sur l'image que l'utilisateur averti garde en mémoire, comme en droit des marques (168).

(166) T.U.E., *Neuman*, préc., pt 24.

(167) C.J.U.E., *Neuman*, préc., pt 61.

(168) T.U.E., *Neuman*, préc., pt 22.

La Cour considère à ce sujet que « le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en ayant fondé son raisonnement, aux points 22 et 23 de l'arrêt attaqué, sur le souvenir imparfait de l'impression globale produite par les deux silhouettes que l'utilisateur averti conserve en mémoire » (169).

Enfin, s'agissant des impressions globales respectivement produites par les deux objets en conflit, le Tribunal conclut à une absence de similitude.

Il relève à cet égard que l'expression du visage constitue « une caractéristique fondamentale » des deux silhouettes (170), en manière telle que l'impression globale est « déterminée en large partie » par cette expression (171).

En d'autres termes, le Tribunal désigne l'expression du visage comme l'élément (largement) dominant et pertinent dans les silhouettes.

Or, pour le Tribunal, il existe précisément une différence entre les deux silhouettes à ce niveau, laquelle « apparaîtra clairement aux jeunes qui achètent des tee-shirts » et « sera d'autant plus importante pour les jeunes utilisant des autocollants pour personnaliser des objets qui seront plus enclins encore à prêter une attention particulière aux sentiments dégagés par chaque personnage figurant sur un autocollant » (172).

Le Tribunal y ajoute une différence au niveau de la position des corps.

Il détaille les différences entre les impressions globales dans les termes suivants.

Dans le cas de la marque antérieure, « (l') expression, combinée avec la position du corps qui donne l'impression d'une certaine irritation en s'inclinant vers l'avant, amènera l'utilisateur averti à identifier le dessin ou modèle antérieur invoqué à l'appui de la demande en nullité comme un personnage énervé, impression qu'il gardera en mémoire après avoir visualisé ledit dessin ou modèle » (173).

(169) C.J.U.E., *Neuman*, préc., pt 57.

(170) T.U.E., *Neuman*, préc., pt 22.

(171) T.U.E., *Neuman*, préc., pt 21.

(172) T.U.E., *Neuman*, préc., pt 24.

(173) T.U.E., *Neuman*, préc., pt 23.

Dans le cas du dessin ou modèle ultérieur, « l'impression globale créée par le dessin ou modèle contesté n'est pas caractérisée par la manifestation d'un sentiment quelconque, que ce soit sur la base de l'expression du visage ou de la position du corps, qui est caractérisée par une inclinaison vers l'arrière » (174).

Le Tribunal en déduit que les différences « sont suffisamment importantes pour créer une impression globale différente sur l'utilisateur averti, malgré l'existence des similitudes concernant d'autres aspects et l'importante liberté dont jouit le créateur de silhouettes telles que celles de l'espèce » (175).

Après avoir validé la méthode d'appréciation de la similitude entre les silhouettes en conflit (l'appréciation en droit), la Cour constate que sur le fond (l'appréciation en fait), elle n'a pas à censurer le Tribunal sur les appréciations qui précèdent, dès lors que celles-ci sont d'ordre factuel et qu'il n'est pas démontré que le Tribunal aurait dénaturé les faits (176).

62. Le raisonnement suivi par le juge communautaire dans l'affaire *Neuman* est largement susceptible d'être transposé au domaine du droit d'auteur, étant cependant entendu que dans cette dernière hypothèse la silhouette antérieure devrait cette fois être traitée comme une œuvre, et non comme une marque ou comme un dessin ou modèle.

Certes, la terminologie est susceptible de fluctuer légèrement pour s'adapter à la sphère du droit d'auteur, mais pour le surplus, la méthode et le résultat ne devraient pas être fondamentalement différents.

Sur le plan de la détermination des éléments protégeables, en droit d'auteur, comme en droit des dessins et modèles et en droit des marques, c'est l'expression du visage combinée à la position du corps qui s'avère décisive.

Ces caractéristiques et l'image globale de l'œuvre qui s'en dégage correspondent, dans le contexte du droit d'auteur, aux éléments choisis par l'auteur pour exprimer son esprit créatif.

(174) T.U.E., *Neuman*, préc., pt 23.

(175) T.U.E., *Neuman*, préc., pt 25.

(176) C.J.U.E., *Neuman*, préc., pts 63 à 67.

Par contraste, le concept du personnage assis et l'utilisation du trait grossier pour figurer une silhouette ne relèvent pas, à eux seuls, de la forme concrète protégeable.

Sur le plan de l'appréciation de la similitude, force est de constater, en droit d'auteur également, que la ressemblance coupable n'est pas établie, à défaut pour l'œuvre seconde de reproduire les caractéristiques protégées de l'œuvre première.

63. L'affaire *Aceites del Sur-Coosur*, est régulièrement invoquée par les demandeurs dans les procès en contrefaçon de marque, plus que probablement au motif qu'elle est emblématique d'une conception étendue de la ressemblance de la part du juge communautaire.

Les décisions prononcées dans cette affaire par le Tribunal de l'Union et ensuite par la Cour⁽¹⁷⁷⁾ sont d'autant plus appréciées par les titulaires qu'elles réforment des décisions en sens contraire de l'*OHMI*.

Il s'agissait d'un conflit entre deux étiquettes, c'est-à-dire des objets qui sont susceptibles d'être protégés aussi bien par le droit des marques que par le droit d'auteur.

En l'espèce, l'affaire a été examinée par le juge communautaire sous le seul angle du droit des marques.

Le candidat à la protection avait effectué une demande d'enregistrement communautaire pour la marque figurative suivante :



(177) T.U.E., 12 septembre 2007, T-363/04, *Aceites del Sur-Coosur* ; C.J.C.E., 3 septembre 2009, C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur*.

L'opposant à la demande d'enregistrement se fondait sur une autre marque figurative représentée ci-dessous :



3 x 5 L = 15 Litres

Les deux marques étaient destinées à désigner des produits en partie identiques, à savoir de l'huile comestible.

Pour définir l'« impression globale », le juge s'attache d'abord à déterminer l'élément dominant. Il considère que celui-ci correspond à l'élément figuratif, et non à l'élément verbal, en raison de la surface occupée par le premier sur l'étiquette.

Le juge en déduit que c'est l'impression visuelle qui sera décisive (178).

Le juge constate ensuite que considérés dans leur ensemble, les éléments communs aux deux marques « produisent une impression visuelles globale d'une grande similitude » (179).

Il relève que la marque seconde « reproduit avec une grande précision l'essentiel du message et l'impression visuelle transmis » par la marque première, « créant dès lors inévitablement chez le consommateur un risque de confusion entre ces deux marques » (180).

Le juge observe par après que le risque de confusion n'est pas « diminué » par l'élément verbal qui est différent au sein des deux marques, au motif que dans la marque première cet élément verbal

(178) C.J.C.E., *Aceites del Sur-Coosur*, préc., pts 65 et 66.

(179) C.J.C.E., *Aceites del Sur-Coosur*, préc., pt 68.

(180) C.J.C.E., *Aceites del Sur-Coosur*, préc., pt 68.

(à savoir le vocable « La Espanola ») ne dispose que d'un très faible caractère distinctif.

En d'autres termes, le juge considère que cet élément est « négligeable ».

Ce faisant, il procède à une pondération des éléments et à une mise en balance de ceux-ci.

En même temps, il démontre qu'il s'acquitte de son obligation de tenir compte de la marque dans son ensemble, sans en omettre certains.

Le juge ajoute une autre raison pour pondérer à la hausse l'élément visuel et à la baisse l'élément verbal.

Cette autre raison est liée aux circonstances concrètes dans lesquelles les produits sont commercialisés : « (...) l'huile d'olive est un produit de consommation très courante en Espagne, qu'il s'achète la plupart du temps dans des grandes surfaces ou des établissements dans lesquels les produits sont alignés sur des rayons et (...) le consommateur est davantage guidé par l'impact visuel de la marque qu'il recherche » (181).

Le juge en déduit que dès lors que l'élément figuratif acquiert une importance accrue, le risque de confusion augmente (182).

64. Le raisonnement adopté tant par le Tribunal que par la Cour dans cette affaire est incontestablement de nature à conforter les adeptes de la convergence entre le droit des marques, le droit des dessins ou modèles et le droit d'auteur.

Il est en effet frappant de constater que le juge communautaire n'hésite pas à recourir, en droit des marques, à des notions qui ont cours dans les deux autres domaines.

Ainsi, le juge se fonde sur une grande similitude au niveau de « l'impression visuelle globale », soit le critère de la contrefaçon en droit des dessins ou modèles.

Certes, dans ce cas-ci, l'impression est considérée dans le chef du « consommateur moyen », et pas dans celui de « l'utilisateur averti ». Mais il ne faut pas se laisser aveugler par ces qualifications

(181) C.J.C.E., *Aceites del Sur-Coosur*, préc., pt 75.

(182) C.J.C.E., *Aceites del Sur-Coosur*, préc., pt 76.

théoriques. Derrière ces masques posés par le juriste se cache dans la réalité le même public de référence : ceux qui sont habitués à acheter et à utiliser des bouteilles d'huile d'olive.

L'acheteur d'huile d'olive n'est guère plus « expert » que le jeune qui achète un T-shirt ou l'enfant qui joue avec un « pog », mais il est tout aussi « averti ».

Enfin, dans *Aceites del Sur-Coosur*, le juge s'appuie aussi sur le fait que l'étiquette seconde « reproduit » l'étiquette première. Il s'agit cette fois du critère de la contrefaçon en droit d'auteur.

Le rapprochement avec ce dernier domaine est d'autant plus attirant qu'il peut s'appuyer sur une motivation qui le favorise particulièrement. Le juge constate en effet que ce qui est reproduit ne se limite pas à un message (une idée), mais consiste en « une impression visuelle » ; il s'agit donc bien, au-delà de l'impression visuelle, de l'élément qui génère cette impression, à savoir une forme concrète, laquelle relève du domaine de la protection par le droit d'auteur. De surcroît, ainsi que l'observe le juge, cette impression visuelle est reproduite avec « une grande précision », ce qui confirme que la reproduction porte sur une forme concrète.

Chapitre 5. Synthèse des enseignements jurisprudentiels en matière de convergence

65. L'analyse critique de la jurisprudence communautaire (dans les domaines du droit des marques et du droit des dessins ou modèles) et la brève évocation de la jurisprudence des cours suprêmes en Belgique et aux Pays-Bas (dans le domaine du droit d'auteur) révèlent que les frontières entre le droit des marques, le droit des dessins ou modèles et le droit d'auteur sont bien plus poreuses que le discours traditionnel ne le prétend, que ce soit sur le plan de l'accès à la protection ou sur celui de l'étendue de la protection.

Cette porosité est opportune, car elle répond à un besoin de cohérence lorsqu'il s'agit d'apprécier les questions de la protection et de la contrefaçon à l'égard d'objets qui sont susceptibles d'être protégés cumulativement par les trois catégories de droits intellectuels. Il n'est

en effet pas souhaitable que ces questions soient résolues de manière différente sinon contraire, alors que les objets en cause sont les mêmes. La distance entre le monde juridique de la propriété intellectuelle et le monde réel tel qu'il est perçu par le public mérite d'être résorbée.

66. Sur le plan de l'accès à la protection, la décision *Audi* de la Cour de justice introduit clairement l'idée d'une corrélation entre l'« originalité » propre au droit d'auteur et le « caractère distinctif » propre au droit des marques.

La Cour suggère en effet que plus un slogan est original, plus il augmente ses chances d'être admis à la protection par le droit des marques (183).

Cette avancée de la Cour est d'autant plus remarquable qu'auparavant le Tribunal de l'Union s'était quant à lui cantonné à une position bien plus respectueuse de la frontière officielle entre les deux régimes juridiques.

Ainsi, dans l'arrêt *Danjaq*, tout en reconnaissant que le titre d'un film peut être protégé cumulativement par le droit des marques et par le droit d'auteur, le Tribunal soulignait que les conditions d'accès étaient différentes selon le régime en cause (184).

Le domaine des formes de produits est encore plus emblématique pour notre propos que celui des slogans et des titres (concernés par les affaires *Audi* et *Danjaq*), car cette fois le cumul potentiel porte sur les trois régimes étudiés. Certes, dans ce domaine-ci, la Cour ne va pas jusqu'à utiliser expressément les termes de « caractère individuel », propre au droit des dessins ou modèles, ou « original », propre au droit d'auteur, pour identifier la portée du « caractère distinctif » au sens du droit des marques. Cependant, il est permis de considérer qu'en recourant à la notion de forme « qui diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur », la Cour désigne indirectement le caractère individuel et l'originalité.

67. Sur le plan de l'appréciation de la contrefaçon non servile (la ressemblance coupable), il apparaît que le critère de l'« impression globale identique » est commun aux trois régimes de protection, en tout cas à l'égard des objets qui sont susceptibles d'être protégés cumulativement par les trois catégories de droit.

(183) C.J.U.E., *Audi*, C-398/08 P, préc.

(184) T.U.E., T-435/05, *Danjaq*, préc.

En ce qui concerne le droit des dessins ou modèles, le critère de l'impression globale identique est inscrit dans la législation, en manière telle que dans ce domaine-là il ne souffre évidemment aucune discussion.

En ce qui concerne le droit des marques, le critère de l'impression globale identique est totalement et définitivement intégré par la Cour de justice, de sorte qu'il ne souffre pas davantage de discussion dans cet autre domaine.

De ce point de vue, l'idée d'une concordance entre le droit des marques et le droit des dessins ou modèles semble *a priori* relativement consensuelle.

Il ne faut cependant pas sous-estimer les risques de protestations à ce sujet. D'aucuns pourraient en effet s'empresse de faire valoir que contrairement à la loi sur les dessins ou modèles, la loi sur les marques précise que, dans le cadre de la protection de premier niveau, la similitude, c'est-à-dire l'impression globale identique, doit contribuer à engendrer un risque de confusion. À ceux-là, il pourrait être répondu que, contrairement à une idée très largement répandue, il apparaît que la mention expresse du risque de confusion dans la loi sur les marques n'a pas pour effet que le droit des marques serait plus exigeant – c'est-à-dire, en clair, moins protecteur – que le droit des dessins ou modèles.

L'analyse jurisprudentielle qui précède a en effet permis d'observer que quel que soit le vocabulaire utilisé par le juge, la protection est équivalente dans ces deux régimes.

Ainsi, dans l'affaire des silhouettes pour T-shirts et autocollants (185), laquelle se présentait sur le terrain du droit des dessins ou modèles, le juge communautaire démontre que la notion d'impression globale identique au sens du droit des dessins ou modèles est aussi exigeante que dans le domaine des marques.

Réciproquement, dans l'affaire des étiquettes pour l'huile d'olive, laquelle se déroulait sur le terrain du droit des marques (186), le juge communautaire démontre implicitement que le risque de confusion prévu par la loi sur les marques n'entraîne pas une protection qui

(185) C-303/11, *Neuman*.

(186) C-498/07 P.

serait inférieure à celle qui serait accordée en droit des dessins ou modèles (voire en droit d'auteur).

68. En ce qui concerne le droit d'auteur, force est de prendre en considération les jurisprudences nationales pour identifier les critères qui guident le juge lorsque celui-ci doit apprécier si deux œuvres présentent une ressemblance coupable.

En effet, à l'heure actuelle, la Cour de justice n'a pas clairement tranché la question de savoir si en droit d'auteur l'appréciation de la ressemblance coupable est régie par la directive 2001/29(187) ni, dès lors, si cette question relève de sa propre compétence d'interprétation.

En revanche, au niveau des jurisprudences nationales, il apparaît que tant la Cour de cassation belge (188) que ses homologues française (189) et néerlandaise (190) ont expressément adopté le critère de l'impression globale identique, soit le critère qui gouverne le droit des dessins ou modèles et le droit des marques.

En outre, ces dernières jurisprudences révèlent que, comme en droit des dessins ou modèles, l'absence de référence au risque de confusion en droit d'auteur n'a pas automatiquement pour effet d'attribuer à celui-ci une étendue plus importante que celle qui est reconnue à la marque. Plus précisément, les décisions en cause confirment que, même si le risque de confusion n'est pas prévu par la loi, il importe d'examiner si les différences entre les œuvres en conflit ne sont pas telles que l'œuvre seconde pourrait être considérée comme non contrefaisante(191). En définitive la distance avec le risque de confusion, propre au droit des marques, se résorbe.

(187) Toutefois, les arrêts *Infopaq* et *Painer*, préc.s, pourraient suggérer que dès lors que la Cour est compétente pour se prononcer sur la notion de reproduction partielle, elle est compétente pour se prononcer sur la ressemblance coupable, vu que celle-ci implique la reproduction au moins partielle des éléments constitutifs de l'originalité de l'œuvre contrefaite. Dans cette optique, rien n'empêcherait la Cour de se prononcer sur l'adaptation. Il existe cependant une controverse à ce sujet. Voy. aussi la position contraire adoptée dans les conclusions présentées le 11 septembre 2014 par l'avocat général Cruz-Villalon dans l'affaire *Art & Allposters*, C-419/13, not. § 56.

(188) Cass., 25 septembre 2003, *Biblo/Index*, préc.

(189) Cf. Cass. fr. (civ.), 1^{re} ch., 4 février 1992, *Deforges et éd. Ramsay/ Trust Company Bank, D.*, 2 avril 1992, n° 14, p. 182, note P.-Y. GAUTIER.

(190) HR, arrêt *Mediamax/Decaux*, préc.

(191) Cass., 25 septembre 2003, *Biblo/Index*, préc. ; Hoge Raad, 29 novembre 2002, *Una Voce Particolare* (ci-après la décision *Una Voce*), *NJ*, 2003, 17 ; *AMI*, 2003, 15, note VISSER ; *IER*, 2003, 93, note FWG.

Chapitre 6. Propositions pour une approche intégrée

69. Il est incontestable que dans la conception traditionnelle, les trois régimes de protection prévoient des conditions qui divergent nettement *au niveau de l'expression*. L'accès à la protection dépend tantôt du « caractère distinctif », tantôt de « la nouveauté et du caractère individuel », tantôt de l'« originalité ». Quant à la ressemblance coupable, elle est définie tantôt par « le risque de confusion », tantôt par « l'impression globale identique », tantôt par l'« emprunt ».

Toutefois, il découle de l'analyse qui précède qu'*au niveau du fond*, il existe une parenté étroite entre les conditions formellement différentes qui sont attribuées aux trois régimes.

Il semble dès lors recommandable d'envisager une approche qui soit davantage intégrée lorsqu'il s'agit d'apprécier l'accès à la protection et l'appréciation de la ressemblance coupable. À cette occasion, il paraît également sage d'abandonner une rhétorique qui survalorise les différences prétendues entre les trois régimes.

70. S'agissant de l'accès à la protection, il devrait être permis de désigner un gène commun aux conditions prétendument différentes que sont « le caractère distinctif », « la nouveauté et le caractère individuel » et « l'originalité ».

Ce gène commun pourrait correspondre à la notion de « singularité » de l'objet en cause (marque, dessin ou modèle, œuvre).

71. Un autre défi se pose pour l'appréciation de la ressemblance coupable. Cette fois, le gène commun aux trois régimes a été identifié par la jurisprudence, à savoir l'« impression globale identique ». En revanche, il reste à s'affranchir de l'idée préconçue que dans le cas du droit des marques, l'impression globale identique comporterait l'exigence « supplémentaire » du risque de confusion alors que dans le cas du droit des dessins ou modèles et du droit d'auteur, cette exigence supplémentaire ne serait pas requise.

Cette idée est erronée. En réalité, le risque de confusion en droit des marques coïncide avec la notion d'impression globale identique. Réciproquement, la notion d'impression globale identique en droit des dessins ou modèles coïncide avec un risque de confusion.

Certes, le risque de confusion en droit des marques présente une particularité, à savoir qu'il doit s'apprécier en même temps au regard des marques en conflit, d'une part, et des produits (ou services) que celles-ci distinguent, d'autre part.

Toutefois, cette particularité n'empêche pas la convergence entre les trois régimes lorsqu'il s'agit d'apprécier la ressemblance coupable entre les marques en tant que telles (192).

Par ailleurs, l'impact de cette particularité tend à s'estomper au fur et à mesure que les marques tendent à se confondre avec les produits eux-mêmes ce qui est le cas lorsqu'elles correspondent à l'aspect du produit. Or, une situation de ce type est précisément fort pertinente pour la présente analyse, à savoir une situation où les marques en cause (marques de forme) sont susceptibles d'être protégées cumulativement par les trois catégories de droits.

Ainsi, la forme d'un sac à main tend à se confondre avec le produit sac à main, en manière telle qu'il n'y a plus guère de motif d'insister sur le fait que la forme ne serait protégée qu'en relation avec le produit. La marque, c'est le produit et le produit c'est la marque.

Il en va de même dans le cas de la forme d'un logo qui, dans la jurisprudence communautaire, tend à se confondre avec le produit logo (193).

72. Enfin, eu égard à la forte convergence entre les trois régimes de protection, il convient de préconiser un recentrage sur l'objet candidat à la protection, plutôt que sur la qualification juridique qui lui serait attribuée.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'accès à la protection, c'est à la singularité de l'objet qu'il y a lieu de s'attacher, car c'est cette singularité (ou son absence) qui permettra *in fine* de décider l'admissibilité (ou non) à la protection. En revanche, il est de peu d'utilité de se crispier sur la définition théorique particulière du critère d'accès à la protection propre au régime en cause.

(192) Ainsi, comme le démontre l'arrêt *Sabel*, l'appréciation de la ressemblance entre deux silhouettes représentant un félin bondissant porte prioritairement sur les silhouettes en tant que telles, indépendamment des produits concernés. Il est frappant de constater que l'arrêt *Sabel* n'inclut pas les produits dans l'examen de la ressemblance ; cf. *supra*, n° 50, note 150.

(193) Cf. T.U.E., 7 novembre 2013, *Puma*, T-666/11.

De même, lorsqu'il s'agit d'apprécier la ressemblance coupable entre les objets, c'est sur les objets eux-mêmes qu'il convient de fixer l'attention. Les objets se ressemblent ou non en fonction des caractéristiques objectives qu'ils présentent et de la manière dont ils sont perçus, et non en fonction du régime spécifique qui les gouverne.

73. Nous étions partis de l'intuition qu'il ne serait pas raisonnable que les spécialistes de la propriété intellectuelle continuent à entretenir un paradoxe en soutenant que deux mêmes objets sont tantôt ressemblants tantôt non ressemblants, selon le régime juridique qui leur est applicable. Il nous paraît que les réflexions et les propositions qui précèdent pourraient contribuer à résoudre ce paradoxe, voire à réconcilier le monde juridique de la propriété intellectuelle avec le monde réel.